



CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

## Patent Rules

## Règles sur les brevets

SOR/2019-251

DORS/2019-251

Current to October 18, 2022

À jour au 18 octobre 2022

Last amended on October 3, 2022

Dernière modification le 3 octobre 2022

## OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

Subsections 31(1) and (3) 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 regulations

**(3)** In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the *Statutory Instruments Act*, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

## LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only.

## NOTE

This consolidation is current to October 18, 2022. The last amendments came into force on October 3, 2022. Any amendments that were not in force as of October 18, 2022 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 (3) de la *Loi sur la révision et la codification des textes législatifs*, en vigueur le 1<sup>er</sup> 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 — règlements

**(3)** Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la *Loi sur les textes réglementaires* l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi.

## MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n'y figurant qu'à titre de repère ou d'information.

## NOTE

Cette codification est à jour au 18 octobre 2022. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 3 octobre 2022. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 18 octobre 2022 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifications non en vigueur ».

## TABLE OF PROVISIONS

### Patent Rules

	Interpretation
1	Definitions
2	Clarification
	<b>PART 1</b>
	Rules of General Application
	Extension of Time
3	Time fixed by Rules
4	Time fixed by subsection 18(2) of Act
5	Prescribed days
	Prescribed Fee
5.1	Small entity declaration filed after payment
5.2	Extension of time for payment of fee
	Communications
6	Written communications to Commissioner
7	Postal address
8	One patent or application for patent per communication
9	Minimum content of written communications — applications
10	Manner of submitting documents, information or fees
11	Communication sent — suspension, revocation or surrender
12	Acknowledgment by Commissioner
	Presentation of Documents to Commissioner or Patent Office
13	Manner of submission
14	Layout
15	Documents in English or French
	Confidentiality
16	Information respecting application for patent
17	Prescribed date — withdrawal of request for priority
18	Prescribed date — withdrawn application

## TABLE ANALYTIQUE

### Règles sur les brevets

	Définitions et interprétation
1	Définitions
2	Précisions
	<b>PARTIE 1</b>
	Règles d'application générale
	Prorogation de délais
3	Délai fixé par les présentes règles
4	Délai fixé par le paragraphe 18(2) de la Loi
5	Jours réglementaires
	Taxe
5.1	Déclaration du statut de petite entité déposée après paiement
5.2	Prorogation du délai de paiement de taxe
	Communications
6	Communications écrites à envoyer au commissaire
7	Adresse postale
8	Une seule demande ou un seul brevet par communication
9	Contenu minimal d'une communication écrite au sujet d'une demande
10	Modalités de fourniture des documents, renseignements ou taxes
11	Communication envoyée : suppression, révocation ou remise
12	Accusé de réception
	Présentation de documents au commissaire ou au Bureau des brevets
13	Modalités
14	Mise en page
15	Documents en français ou en anglais
	Confidentialité
16	Renseignements relatifs à une demande de brevet
17	Date : demande de priorité retirée
18	Date : demande de brevet retirée

	Appointment of Common Representative		Nomination d'un représentant commun
26	Power of joint applicants to appoint common representative	26	Pouvoir des codemandeurs de nommer un représentant commun
	Appointment of Patent Agents		Nomination des agents de brevets
27	Power to appoint patent agent	27	Pouvoir de nommer un agent de brevets
28	Power to appoint associate patent agent	28	Pouvoir de nommer un coagent
28.1	Patent agent — member of firm	28.1	Agent de brevets : membre de l'entreprise
29	Appointment document — one patent agent	29	Document de nomination : un agent de brevets
29.1	Written communications	29.1	Communications écrites
30	Patent agent by default — transfer	30	Agent de brevets par défaut : transfert
31	Notice requiring appointment of patent agent	31	Avis exigeant la nomination d'un agent de brevets
32	Successor patent agent	32	Agent de brevets : succession
	Representation		Représentation
33	Effect of act by common representative	33	Effet des actes du représentant commun
34	Effect of act by patent agent	34	Effet des actes d'un agent de brevets
35	Effect of act by associate patent agent	35	Effet des actes d'un coagent
36	Prosecuting or maintaining in effect application for patent	36	Poursuite ou maintien en état d'une demande de brevet
37	Procedure relating to patent	37	Procédure relative à un brevet
38	Clarification	38	Précision
39	Interview with examiner	39	Entrevue avec l'examineur
40	Notice of disregarded communication	40	Avis : communication rejetée
41	Notice of disregarded communication	41	Avis : communication rejetée
41.1	Named patent agent	41.1	Identification de l'agent de brevets
	Government-owned Patents		Brevets appartenant au gouvernement
42	Notice to applicant	42	Avis au demandeur
43	Inspection of defence-related application for patent	43	Consultation des demandes relatives à la défense
	Presentation of Application for a Patent		Présentation des demandes de brevet
	General		Général
44	Application fee	44	Taxe pour le dépôt
45	Late fee	45	Surtaxe
46	Text in English or French	46	Textes en français ou en anglais
47	Page margins — description, claims and abstract	47	Marges minimales : description, revendications et abrégé
48	Line spacing	48	Interligne
49	New page	49	Nouvelle page
50	Page numbering	50	Numérotation des pages
51	No drawings	51	Aucun dessin
52	Identification of trademarks	52	Indication de la marque de commerce

	<b>Petition</b>				<b>Pétition</b>
<b>53</b>	Title and content		<b>53</b>		Titre et contenu
	<b>Inventors and Entitlement</b>				<b>Inventeurs et droit du demandeur</b>
<b>54</b>	Information on inventors		<b>54</b>		Renseignements sur les inventeurs
	<b>Abstract</b>				<b>Abrégé</b>
<b>55</b>	Inclusion of abstract		<b>55</b>		Inclusion de l'abrégé
	<b>Description</b>				<b>Description</b>
<b>56</b>	Contents, manner and order		<b>56</b>		Contenu, manière et ordre
<b>57</b>	No incorporation by reference		<b>57</b>		Interdiction d'incorporer par renvoi
	<b>Sequence Listings</b>				<b>Listages des séquences</b>
<b>58</b>	PCT sequence listing standard		<b>58</b>		Norme PCT de listages des séquences
	<b>Drawings</b>				<b>Dessins</b>
<b>59</b>	Requirements		<b>59</b>		Exigences
	<b>Claims</b>				<b>Revendications</b>
<b>60</b>	Form		<b>60</b>		Forme
<b>61</b>	Numbering of claims		<b>61</b>		Numérotation
<b>62</b>	No references to description or drawings		<b>62</b>		Aucun renvoi à la description ou aux dessins
<b>63</b>	Dependent claim		<b>63</b>		Revendication dépendante
	<b>Non-compliant Application for a Patent</b>				<b>Demandes de brevets non conformes</b>
<b>64</b>	Prescribed date — requirements not met		<b>64</b>		Date : conditions non remplies
<b>65</b>	Notice		<b>65</b>		Avis
<b>66</b>	Prescribed date — application fee not paid		<b>66</b>		Date : non-paiement de la taxe
	<b>Reference to Previously Filed Application for a Patent</b>				<b>Renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement</b>
<b>67</b>	Prescribed period		<b>67</b>		Délai
	<b>Maintenance Fees — Application for a Patent</b>				<b>Taxes pour le maintien en état d'une demande de brevet</b>
<b>68</b>	Prescribed fee		<b>68</b>		Taxe
<b>69</b>	Dates		<b>69</b>		Dates
<b>70</b>	Late fee		<b>70</b>		Surtaxe
	<b>Filing Date</b>				<b>Date de dépôt</b>
<b>71</b>	Prescribed documents and information		<b>71</b>		Documents et renseignements
	<b>Addition to Specification or Addition of Drawing</b>				<b>Ajout d'éléments au mémoire descriptif ou d'un dessin</b>
<b>72</b>	Notice of missing parts of application		<b>72</b>		Avis : éléments manquants dans la demande
	<b>Request for Priority</b>				<b>Demandes de priorité</b>
<b>73</b>	Requirements		<b>73</b>		Modalités
<b>74</b>	Requirements		<b>74</b>		Exigences
<b>75</b>	Withdrawal of request for priority		<b>75</b>		Retrait d'une demande de priorité

<b>76</b>	Notice to submit translation Restoration of Right of Priority	<b>76</b>	Avis : exigence de fournir une traduction Restauration du droit de la priorité
<b>77</b>	Prescribed time	<b>77</b>	Délai
<b>78</b>	Divisional application — within 12 months Request for Examination	<b>78</b>	Demande divisionnaire : délai de douze mois Requêtes d'examen
<b>79</b>	Contents of request	<b>79</b>	Contenu
<b>80</b>	Fee for examination of application	<b>80</b>	Taxe pour l'examen d'une demande
<b>81</b>	Prescribed time — subsection 35(2) of Act	<b>81</b>	Délai : paragraphe 35(2) de la Loi
<b>82</b>	Late fee	<b>82</b>	Surtaxe
<b>83</b>	Prescribed time — subsection 35(5) and paragraph 73(1) (e) of Act	<b>83</b>	Délai : paragraphe 35(5) et alinéa 73(1)e) de la Loi
<b>83.1</b>	Date of payment Examination	<b>83.1</b>	Date de paiement Examen
<b>84</b>	Advancing examination	<b>84</b>	Examen avancé
<b>85</b>	Notice — invention in foreign application	<b>85</b>	Avis concernant une invention visée par une demande étrangère
<b>85.1</b>	Continued examination	<b>85.1</b>	Poursuite de l'examen
<b>86</b>	Notice — application found allowable by examiner	<b>86</b>	Avis : demande jugée acceptable par l'examineur
<b>87</b>	Final fee Divisional Applications	<b>87</b>	Taxe finale Demandes divisionnaires
<b>88</b>	Definition of one invention	<b>88</b>	Définition de une seule invention
<b>89</b>	Requirements	<b>89</b>	Exigences
<b>90</b>	Time for filing if original application refused	<b>90</b>	Délai pour dépôt : demande originale rejetée
<b>91</b>	Clarification	<b>91</b>	Précision
<b>92</b>	Actions considered taken — divisional application Deposit of Biological Material	<b>92</b>	Mesures considérées comme prises à l'égard de la demande divisionnaire Dépôt de matières biologiques
<b>93</b>	Conditions	<b>93</b>	Conditions
<b>94</b>	Inclusion of date of deposit of biological material	<b>94</b>	Insertion de la date du dépôt de l'échantillon
<b>95</b>	Request to furnish sample to independent expert	<b>95</b>	Demande : remise de l'échantillon à un expert indépendant
<b>96</b>	Nomination of independent expert	<b>96</b>	Désignation d'un expert indépendant
<b>97</b>	Form for submitting request	<b>97</b>	Formule de requête
<b>98</b>	Person authorized to submit request Amendment to Specification and Drawings	<b>98</b>	Personne autorisée à déposer la requête Modification du mémoire descriptif et des dessins
<b>99</b>	No amendment before submission of translation	<b>99</b>	Aucune modification avant la fourniture d'une traduction
<b>100</b>	No amendment after notice of allowance or conditional notice of allowance	<b>100</b>	Aucune modification après l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle
<b>101</b>	No amendment after rejection	<b>101</b>	Aucune modification après le refus

<b>102</b>	Amendment to specification or drawings	<b>102</b>	Modification des dessins ou du mémoire descriptif
<b>103</b>	Prescribed Documents and information — divisional application Corrections	<b>103</b>	Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire Correction
<b>104</b>	Error — naming of applicants	<b>104</b>	Erreur — désignation des demandeurs
<b>105</b>	Error — naming of applicants	<b>105</b>	Erreur — désignation des demandeurs
<b>106</b>	Error — naming of inventors	<b>106</b>	Erreur — désignation des inventeurs
<b>107</b>	Obvious error made by Commissioner	<b>107</b>	Erreurs évidentes commises par le commissaire
<b>108</b>	Obvious error made by re-examination board	<b>108</b>	Erreurs évidentes commises par le conseil de réexamen
<b>109</b>	Correction on request of patentee	<b>109</b>	Correction faite à la demande du breveté
<b>110</b>	Non-application of subsection 3(1)	<b>110</b>	Non-application du paragraphe 3(1)
<b>111</b>	Certificate Maintaining Rights Accorded by a Patent	<b>111</b>	Certificat Maintien en état des droits conférés par un brevet
<b>112</b>	Prescribed fee	<b>112</b>	Taxe
<b>113</b>	Prescribed Dates	<b>113</b>	Dates
<b>114</b>	Clarification	<b>114</b>	Précision
<b>115</b>	Late fee	<b>115</b>	Surtaxe
<b>116</b>	Time — paragraph 46(5)(a) of Act	<b>116</b>	Délai : alinéa 46(5)a) de la Loi
<b>117</b>	Additional prescribed fee Reissue	<b>117</b>	Taxe additionnelle Redélivrance
<b>118</b>	Form	<b>118</b>	Formule
<b>119</b>	Prescribed fee Disclaimer of Any Part of a Patent	<b>119</b>	Taxe Renonciations à des éléments du brevet
<b>120</b>	Form	<b>120</b>	Formule
<b>121</b>	Prescribed fee Re-examination	<b>121</b>	Taxe Réexamen
<b>122</b>	Prescribed fee	<b>122</b>	Taxe
<b>123</b>	Numbering of claims Registration of Documents and Recording of Transfers	<b>123</b>	Numérotation des revendications Enregistrement de documents et inscription de transferts
<b>124</b>	Related documents	<b>124</b>	Documents connexes
<b>125</b>	Name change	<b>125</b>	Changement de nom
<b>126</b>	Request to record transfer	<b>126</b>	Demande d'inscription d'un transfert
<b>127</b>	Condition for recording transfer of application Third party Rights	<b>127</b>	Condition pour l'inscription du transfert d'une demande Droits des tiers
<b>128</b>	Period Abuse of Rights Under Patents	<b>128</b>	Période Abus des droits de brevets
<b>129</b>	Application fee	<b>129</b>	Taxe pour la requête

<b>130</b>	Time to deliver counter statement Abandonment and Reinstatement
<b>131</b>	Time to reply
<b>132</b>	Application deemed abandoned
<b>133</b>	Prescribed time — request for reinstatement
<b>134</b>	Prescribed fee
<b>135</b>	Non-application of certain portions of subsection 73(3) of Act Fees for Services
<b>136</b>	Fee for certified copies
<b>137</b>	Fee for non-certified copies
<b>138</b>	Fee for requesting information Refund and Waiver of Fees
<b>139</b>	Refund of fees
<b>140</b>	Waiver of fee — request to correct errors

## **PART 2**

### **Patent Cooperation Treaty**

#### Definitions

<b>141</b>	Definitions Application of Treaty
<b>142</b>	International applications International Phase
<b>143</b>	Receiving Office
<b>144</b>	Application in English or French
<b>145</b>	International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority
<b>145.1</b>	Appointment of all the patent agents
<b>146</b>	Fees payable in Canadian currency
<b>147</b>	Transmittal fee
<b>148</b>	Search fee
<b>149</b>	Additional fee
<b>150</b>	Preliminary examination fee
<b>151</b>	Additional fee National Phase
<b>152</b>	Designated Office
<b>153</b>	Elected Office

<b>130</b>	Délai : remise d'un contre-mémoire Abandon et rétablissement
<b>131</b>	Délai pour répondre
<b>132</b>	Demande réputée abandonnée
<b>133</b>	Délai : requête en rétablissement
<b>134</b>	Taxe
<b>135</b>	Non-application d'une partie du paragraphe 73(3) de la Loi Taxes pour des services
<b>136</b>	Taxe pour copies certifiées
<b>137</b>	Taxe pour copies non certifiées
<b>138</b>	Taxe pour demande d'information Remboursement de taxes et renonciation à leur versement
<b>139</b>	Remboursement de taxes
<b>140</b>	Renonciation au paiement de la taxe : demande de correction d'une erreur

## **PARTIE 2**

### **Traité de coopération en matière des brevets**

#### Définitions

<b>141</b>	Définitions Application du Traité
<b>142</b>	Demandes internationales Phase internationale
<b>143</b>	Office récepteur
<b>144</b>	Demande en français ou en anglais
<b>145</b>	Administration : recherche internationale et examen préliminaire international
<b>145.1</b>	Nomination de tous les agents de brevets
<b>146</b>	Taxes à payer en monnaie canadienne
<b>147</b>	Taxe de transmission
<b>148</b>	Taxe de recherche
<b>149</b>	Taxes additionnelles
<b>150</b>	Taxe d'examen préliminaire
<b>151</b>	Taxes additionnelles Phase nationale
<b>152</b>	Office désigné
<b>153</b>	Office élu



154	Requirements
155	Application of Canadian legislation
155.1	Translation — part of description or claims
155.2	Error in translation — notice
155.3	Restriction — translation of specification or drawings
155.4	Complete copy
155.5	Translation replaces original — description
155.6	Amendments to specification and drawings
155.7	Clarification — divisional application
156	Clarification
157	Application considered open to public inspection
158	Non-application of subsection 27(2) of Act
159	Non-application of certain provisions of Act
160	Non-application of section 78 of Act
161	Filing date
162	Filing date deemed to be within 12 months
163	Application considered not to be referred to in paragraph 28.2(1)(c) or (d) of Act
164	Patent not invalid

### PART 3

## Transitional Provisions

### DIVISION 1

#### Interpretation

165	Definitions
166	Reissued patents
167	Application of subsection 3(1)

### DIVISION 2

#### Rules in Respect of Category 1 Applications

168	Non-application of certain provisions of these Rules
169	Application of certain provisions of former Rules
170	Reference to “the Act”
171	Final fee
172	Rejection for defects
173	No amendment after rejection

154	Exigences
155	Application de la législation canadienne
155.1	Traduction — partie de description ou des revendications
155.2	Erreur dans la traduction — avis
155.3	Restriction — traduction des dessins et du mémoire descriptif
155.4	Copie intégrale
155.5	Traduction en remplacement du texte original — description
155.6	Modifications aux dessins et au mémoire descriptif
155.7	Précision — demande divisionnaire
156	Précisions
157	Demande considérée comme accessible au public
158	Non-application du paragraphe 27(2) de la Loi
159	Non-application de certaines dispositions de la Loi
160	Non-application de l’article 78 de la Loi
161	Date de dépôt
162	Délai d’au plus douze mois réputé écoulé
163	Demande considérée comme non visée aux alinéas 28.2(1)c) ou d) de la Loi
164	Brevet non invalide

### PARTIE 3

## Dispositions transitoires

### SECTION 1

#### Définitions et interprétation

165	Définitions
166	Brevets redélivrés
167	Application du paragraphe 3(1)

### SECTION 2

#### Règles applicables aux demandes de catégorie 1

168	Non-application de certaines dispositions des présentes règles
169	Application de certaines dispositions des anciennes règles
170	Mentions de « Loi »
171	Taxe finale
172	Refus pour irrégularités
173	Aucune modification après le refus

174	Reference
175	Reference to subsection 28.4(2) of Act and paragraph 93(1)(b) of these Rules
176	Additional fee for restoration of application
<b>DIVISION 3</b>	
[Repealed, SOR/2022-120, s. 39]	
<b>DIVISION 4</b>	
Rules in Respect of Category 3 Applications	
188	Non-application of certain provisions of these Rules
189	Application of section 26.1 of former Rules
190	Extension of time
191	Prescribed date — withdrawal of request for priority
192	Prescribed date — withdrawn application
193	Exception to subsection 50(1)
194	Exception to section 58
195	Requirements for request for priority
196	Notice requiring application to be made accessible
197	Prescribed time — subsection 35(2) of Act
198	Exception to subsection 84(1)
199	Rejection for defects
200	No amendment after rejection
201	Request to furnish sample to independent expert
202	Documents and information — divisional application
203	Application deemed abandoned
204	Refund of final fee
<b>DIVISION 5</b>	
Rules Applicable to Certain Patents	
205	Non-application of subsections 97(2) and (3)
206	Application of certain provisions of former Rules to patents granted on basis of category 1 application
207	Application of certain provisions of former Rules to patents granted on basis of category 3 application
208	Maintenance fee — patent
209	Patent not invalid

174	Mention
175	Mention du paragraphe 28.4(2) de la Loi ou de l’alinéa 93(1)b) des présentes règles
176	Taxe additionnelle pour le rétablissement d’une demande
<b>SECTION 3</b>	
[Abrogée, DORS/2022-120, art. 39]	
<b>SECTION 4</b>	
Règles applicables aux demandes de catégorie 3	
188	Non-application de certaines dispositions des présentes règles
189	Application de l’article 26.1 des anciennes règles
190	Prorogation de délais
191	Date : demande de priorité retirée
192	Date : demande de brevet retirée
193	Exception au paragraphe 50(1)
194	Exception à l’article 58
195	Modalités relatives aux demandes de priorité
196	Avis exigeant de rendre la demande accessible
197	Délai : paragraphe 35(2) de la Loi
198	Exception au paragraphe 84(1)
199	Refus pour irrégularités
200	Aucune modification après le refus
201	Demande : remise de l’échantillon à un expert indépendant
202	Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire
203	Demande réputée abandonnée
204	Remboursement de la taxe finale
<b>SECTION 5</b>	
Règles applicables à certains brevets	
205	Non-application des paragraphes 97(2) et (3)
206	Application d’une partie des anciennes règles : brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1
207	Application d’une partie des anciennes règles : brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 3
208	Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet
209	Brevet non invalide

## DIVISION 6

### Other Rules

- 210** Exception — national phase entry date
- 211** Extension of time — section 208
- 212** Extension of period established by Commissioner
- 213** Extension of time fixed by former Rules
- 214** Communication sent before refusal
- 215** Documents not in English or French
- 216** Patent agent deemed to be appointed
- 217** Associate patent agent deemed to be appointed
- 218** Representation — application filed before October 30, 2019
- 219** Representation — patent granted before October 30, 2019
- 220** Representation — patent reissued before October 30, 2019
- 221** Representation — patent granted on or after October 30, 2019
- 222** Representation — patent reissued on or after October 30, 2019
- 223** Non-application of section 37
- 224** Small entity declaration for patent or application
- 225** Exception to section 54 — filing date before June 2, 2007
- 226** Exception to section 54 — filing date before October 1, 2010
- 227** Exception to section 54 — filing date before October 30, 2019
- 228** Clarification
- 229** Final fee paid before October 30, 2019
- 230** Notice of allowance considered not sent
- 231** Non-application of section 89
- 232** Periods referred to in section 128
- 233** Publication in Canadian Patent Office Record
- 234** Non-application of subparagraph 154(3)(a)(i)
- 235** Exception to section 162

## SCHEDULE 1

### Prescribed Forms

## SECTION 6

### Autres règles

- 210** Exception : date d'entrée en phase nationale
- 211** Prorogation du délai : article 208
- 212** Prorogation du délai déterminé par le commissaire
- 213** Prorogations de délais fixés par les anciennes règles
- 214** Communication envoyée avant un refus
- 215** Documents dans une langue autre que le français ou l'anglais
- 216** Agent de brevets réputé nommé
- 217** Coagent réputé nommé
- 218** Représentation : demande déposée avant le 30 octobre 2019
- 219** Représentation : brevet accordé avant le 30 octobre 2019
- 220** Représentation : brevet redélivré avant le 30 octobre 2019
- 221** Représentation : brevet accordé le 30 octobre 2019 ou après cette date
- 222** Représentation : brevet redélivré le 30 octobre 2019 ou après cette date
- 223** Non-application de l'article 37
- 224** Déclaration du statut de petite entité : demande ou brevet
- 225** Exception à l'article 54 : date de dépôt antérieure au 2 juin 2007
- 226** Exception à l'article 54 : date de dépôt antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 2010
- 227** Exception à l'article 54 : date de dépôt antérieure au 30 octobre 2019
- 228** Précision
- 229** Taxe finale payée avant le 30 octobre 2019
- 230** Avis d'acceptation considéré non envoyé
- 231** Non-application de l'article 89
- 232** Périodes prévues à l'article 128
- 233** Publication dans la Gazette du Bureau des brevets
- 234** Non-application du sous-alinéa 154(3)a)(i)
- 235** Exception à l'article 162

## ANNEXE 1

### Formules

**SCHEDULE 2**

Tariff of Fees

**SCHEDULE 3**

Transitional Provisions

**ANNEXE 2**

Tarif des taxes

**ANNEXE 3**

Dispositions transitoires

---

Registration  
SOR/2019-251 June 25, 2019

PATENT ACT

**Patent Rules**

P.C. 2019-917 June 22, 2019

Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Industry, pursuant to section 12<sup>a</sup> and subsection 20(18) of the *Patent Act*<sup>b</sup> and section 12<sup>c</sup> of that Act as it read immediately before October 1, 1989, makes the annexed *Patent Rules*.

Enregistrement  
DORS/2019-251 Le 25 juin 2019

LOI SUR LES BREVETS

**Règles sur les brevets**

C.P. 2019-917 Le 22 juin 2019

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu de l'article 12<sup>a</sup> et du paragraphe 20(18) de la *Loi sur les brevets*<sup>b</sup> et de l'article 12<sup>c</sup> de cette loi dans sa version antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1989, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend les *Règles sur les brevets*, ci-après.

---

<sup>a</sup> S.C. 2018, c. 27, s. 259(3)

<sup>b</sup> R.S., c. P-4

<sup>c</sup> R.S., c. 33 (3rd Suppl.). s. 3

---

<sup>a</sup> L.C. 2018, ch. 27, par. 259(3)

<sup>b</sup> L.R., ch. P-4

<sup>c</sup> L.R., ch. 33 (3<sup>e</sup> suppl.), art. 3

# Interpretation

[SOR/2021-131, s. 1(F)]

## Definitions

**1 (1)** The following definitions apply in these Rules.

**Act** means the *Patent Act*. (*Loi*)

**Administrative Instructions** [Repealed, SOR/2022-120, s. 1]

**Administrative Instructions under the PCT** means the Administrative Instructions under the Patent Cooperation Treaty, including any modifications made from time to time. (*Instructions administratives du PCT*)

**associate patent agent** means a patent agent appointed by another patent agent under section 28. (*coagent*)

**Budapest Treaty** means the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, done at Budapest on April 28, 1977, including any amendments and revisions made from time to time to which Canada is a party. (*Traité de Budapest*)

**common representative** means an applicant or patentee appointed under section 26, 218, 219 or 220. (*représentant commun*)

**description** means, except in Form 1 of Schedule 1, the part of a specification other than the claims. (*description*)

**foreign practitioner** means an individual whose name is included in the Register of Patent Agents under section 19 of the *College of Patent Agents and Trademark Agents Regulations*. (*professionnel étranger*)

**international application** means an application for a patent filed under the Patent Cooperation Treaty. (*demande internationale*)

**international depositary authority** has the same meaning as in Article 2(viii) of the Budapest Treaty. (*autorité de dépôt internationale*)

**national phase entry date** means the date determined under subsection 155(2) or section 210, as applicable. (*date d'entrée en phase nationale*)

**patent agent** [Repealed, SOR/2021-131, s. 2]

# Définitions et interprétation

[DORS/2021-131, art. 1(F)]

## Définitions

**1 (1)** Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

**agent de brevets** [Abrogée, DORS/2021-131, art. 2]

**autorité de dépôt internationale** S'entend au sens de l'article 2.viii) du Traité de Budapest. (*international depositary authority*)

**coagent** Agent de brevets nommé par un autre agent de brevets en vertu de l'article 28. (*associate patent agent*)

**date d'entrée en phase nationale** La date déterminée conformément au paragraphe 155(2) ou à l'article 210, selon le cas. (*national phase entry date*)

**date de soumission** La date déterminée conformément aux paragraphes 103(2) ou 202(2), selon le cas. (*presentation date*)

**demande internationale** Demande de brevet déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets. (*international application*)

**demande PCT à la phase nationale** Demande internationale à l'égard de laquelle le demandeur s'est conformé, selon le cas :

**a)** aux exigences du paragraphe 154(1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2);

**b)** avant le 30 octobre 2019, aux exigences du paragraphe 58(1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) des *Règles sur les brevets*, dans leur version antérieure à cette date. (*PCT national phase application*)

**description** Sauf dans la formule 1 de l'annexe 1, le mémoire descriptif, à l'exclusion des revendications. (*description*)

**Instructions administratives** [Abrogée, DORS/2022-120, art. 1]

**Instructions administratives du PCT** Les Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que toute modification apportée à celles-ci. (*Administrative Instructions under the PCT*)

**Patent Cooperation Treaty** means the Patent Cooperation Treaty, done at Washington on June 19, 1970, including any amendments, modifications and revisions made from time to time to which Canada is a party. (*Traité de coopération en matière de brevets*)

**PCT national phase application** means an international application in respect of which the applicant

(a) has complied with the requirements of subsection 154(1) and, if applicable, subsection 154(2); or

(b) has, before October 30, 2019, complied with the requirements of subsection 58(1) and, if applicable, subsection 58(2) of the *Patent Rules*, as they read immediately before that date. (*demande PCT à la phase nationale*)

**PCT sequence listing standard** means Standard ST.26 of the World Intellectual Property Organization, *Recommended Standard for the Presentation of Nucleotide and Amino Acid Sequence Listings using XML (eXtensible Markup Language)*, as amended from time to time. (*norme PCT de listages des séquences*)

**presentation date** means the date determined under subsection 103(2) or 202(2), as applicable. (*date de soumission*)

**Regulations under the Budapest Treaty** means the Regulations under the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, including any amendments made from time to time. (*Règlement d'exécution du Traité de Budapest*)

**Regulations under the PCT** means the Regulations under the Patent Cooperation Treaty, including any amendments made from time to time. (*Règlement d'exécution du PCT*)

**sequence listing** has the same meaning as in the PCT sequence listing standard. (*listage des séquences*)

### Definition of drawing

(2) For the purposes of the Act and these Rules, **drawing** includes a photograph.

### Reference to period

(3) A reference to a period of time in these Rules is, if the period is extended under section 3 or subsection 160(2) of

**listage des séquences** S'entend au sens de la norme PCT de listages des séquences. (*sequence listing*)

**Loi** La Loi sur les brevets. (*Act*)

**norme PCT de listages des séquences** La norme ST.26 de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, intitulée *Recommandation de norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d'acides aminés en langage XML (eXtensible Markup Language)*, avec ses modifications successives. (*PCT sequence listing standard*)

**professionnel étranger** Personne physique dont le nom est inclus au registre des agents de brevets en application de l'article 19 du *Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce*. (*foreign practitioner*)

**Règlement d'exécution du PCT** Le Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celui-ci. (*Regulations under the PCT*)

**Règlement d'exécution du Traité de Budapest** Le Règlement d'exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celui-ci. (*Regulations under the Budapest Treaty*)

**représentant commun** Demandeur ou breveté nommé en vertu des articles 26, 218, 219 ou 220. (*common representative*)

**Traité de Budapest** Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (*Budapest Treaty*)

**Traité de coopération en matière de brevets** Le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (*Patent Cooperation Treaty*)

### Définition de dessin

(2) Pour l'application de la Loi et des présentes règles, est assimilée au **dessin** la photographie.

### Renvoi à un délai

(3) Dans les présentes règles, tout renvoi à un délai vaut mention, si celui-ci est prorogé en vertu de l'article 3 ou

these Rules or subsection 78(1) of the Act, to be read as a reference to the period as extended.

SOR/2021-131, s. 2; SOR/2022-120, s. 1.

### Clarification

**2** For greater certainty, for the purposes of these Rules,

**(a)** an application for the reissue of a patent is not considered to be an application for a patent; and

**(b)** a patent granted on the basis of a divisional application that results from the division of an original application is not a patent granted on the basis of the original application.

## PART 1

# Rules of General Application

## Extension of Time

### Time fixed by Rules

**3 (1)** Subject to these Rules, the Commissioner is authorized to extend any period of time fixed by these Rules for doing anything — whether that period has expired or not — if the Commissioner considers that the circumstances justify the extension and if, before the end of that period, the extension is applied for and, except in the case of the period of time fixed by subsection 86(9), the fee set out in item 1 of Schedule 2 is paid.

### Clarification

**(2)** For greater certainty, for the purpose of subsection (1), a period of time fixed by the Act that is dependent on a date that is prescribed by these Rules is not considered to be a period of time fixed by these Rules.

### Other authorized extensions

**(3)** The Commissioner is authorized to extend the period of time for the payment of a fee referred to in subsection 44(1), 68(1) or (2), 80(1), 85.1(5), 86(1), (1.1), (6), (10) or (12) or 112(1), paragraph 112(5)(a) or (c) or 154(1)(c), subsection 154(2) or subparagraph 154(3)(a)(iii) or (b)(i) or (ii) after the expiry of that period if the Commissioner considers that the circumstances justify the extension and if

**(a)** the amount of the small entity fee was paid before the end of that period;

**(b)** it is later determined that the standard fee should have been paid;

du paragraphe 160(2) des présentes règles ou du paragraphe 78(1) de la Loi, du délai prorogé.

DORS/2021-131, art. 2; DORS/2022-120, art. 1.

### Précisions

**2** Il est entendu que, pour l'application des présentes règles :

**a)** la demande de redélivrance n'est pas considérée comme étant une demande de brevet;

**b)** le brevet accordé au titre d'une demande divisionnaire résultant de la division d'une demande originale n'est pas un brevet accordé au titre de cette demande originale.

## PARTIE 1

# Règles d'application générale

## Prorogation de délais

### Délai fixé par les présentes règles

**3 (1)** Sous réserve des présentes règles, le commissaire est autorisé à proroger tout délai fixé par celles-ci pour l'accomplissement d'un acte, que ce délai soit expiré ou non, s'il estime que les circonstances le justifient et si, avant l'expiration du délai, la prorogation a été demandée et, sauf dans le cas du délai fixé au paragraphe 86(9), la taxe prévue à l'article 1 de l'annexe 2 a été payée.

### Précision

**(2)** Il est entendu que, pour l'application du paragraphe (1), le délai fixé par la Loi qui est tributaire d'une date prévue par les présentes règles n'est pas un délai fixé par les présentes règles.

### Autres prorogations autorisées

**(3)** Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée aux paragraphes 44(1), 68(1) ou (2), 80(1), 85.1(5), 86(1), (1.1), (6), (10) ou (12) ou 112(1), aux alinéas 112(5)a) ou c) ou 154(1)c), au paragraphe 154(2) ou aux sous-alinéas 154(3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii) après l'expiration de ce délai, s'il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :

**a)** la taxe applicable aux petites entités est payée avant l'expiration du délai;

**b)** il est établi par la suite que la taxe générale aurait plutôt dû être payée;



(c) the applicant or patentee files a statement that, to the best of their knowledge, the small entity fee was paid in good faith and the application for the extension is being filed without undue delay after the applicant or patentee became aware that the standard fee should have been paid;

(d) the applicant or patentee pays the difference between the amount of the small entity fee that was paid and the standard fee that was applicable on the day on which the small entity fee was paid; and

(e) the applicant or patentee pays the fee set out in item 1 of Schedule 2.

#### Extension — erroneous information

(4) The Commissioner is authorized to extend any period of time for the payment of a fee set out in Schedule 2 or 3 after the expiry of that period if the Commissioner considers that the circumstances justify the extension and if

(a) the Commissioner provided erroneous information in writing concerning the amount of the fee;

(b) the applicant or patentee paid an insufficient amount as a result of that erroneous information;

(c) the applicant or patentee identifies the source of the erroneous information that was relied on and files a statement that the application for the extension is being filed without undue delay after the applicant or patentee became aware that the amount paid was insufficient; and

(d) the applicant or patentee pays the difference between the amount that was paid and the amount of the fee that was payable on the day on which the insufficient payment was made.

SOR/2022-120, s. 2.

#### Time fixed by subsection 18(2) of Act

4 The Commissioner is authorized to extend the period of time fixed by subsection 18(2) of the Act — whether that period has expired or not — if the Commissioner considers that the circumstances justify the extension and if, before the end of that period, the extension is applied for and the fee set out in item 1 of Schedule 2 is paid.

#### Prescribed days

5 The following days are prescribed for the purposes of subsection 78(1) of the Act:

(a) Saturday;

(b) Sunday;

(c) le demandeur ou le breveté dépose une déclaration portant que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu'il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée;

(d) il paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités qui a été payée et le montant de la taxe générale applicable à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée;

(e) il paie la taxe prévue à l'article 1 de l'annexe 2.

#### Prorogation — renseignements erronés

(4) Le commissaire est autorisé à proroger tout délai de paiement d'une taxe prévue à l'annexe 2 ou 3, après l'expiration de ce délai, s'il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :

(a) il a fourni, par écrit, des renseignements erronés à l'égard du montant de la taxe;

(b) le demandeur ou le breveté a payé une somme insuffisante en raison de ces renseignements erronés;

(c) le demandeur ou le breveté indique d'où proviennent ces renseignements erronés et dépose une déclaration portant que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu'il a constaté l'insuffisance du paiement;

(d) le demandeur ou le breveté paie la différence entre la somme payée et celle de la taxe applicable à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué.

DORS/2022-120, art. 2.

#### Délai fixé par le paragraphe 18(2) de la Loi

4 Le commissaire est autorisé à proroger le délai fixé par le paragraphe 18(2) de la Loi, que ce délai soit expiré ou non, s'il estime que les circonstances le justifient et si, avant l'expiration du délai, la prolongation a été demandée et la taxe prévue à l'article 1 de l'annexe 2 a été payée.

#### Jours réglementaires

5 Pour l'application du paragraphe 78(1) de la Loi, les jours réglementaires sont les suivants :

(a) le samedi;

(b) le dimanche;

- (c)** January 1 or, if January 1 falls on a Saturday or a Sunday, the following Monday;
- (d)** Good Friday;
- (e)** Easter Monday;
- (f)** the Monday before May 25;
- (g)** June 24 or, if June 24 falls on a Saturday or a Sunday, the following Monday;
- (h)** July 1 or, if July 1 falls on a Saturday or a Sunday, the following Monday;
- (i)** the first Monday in August;
- (j)** the first Monday in September;
- (j.1)** September 30 or, if September 30 falls on a Saturday or a Sunday, the following Monday;
- (k)** the second Monday in October;
- (l)** November 11 or, if November 11 falls on a Saturday or a Sunday, the following Monday;
- (m)** December 25 and 26 or
  - (i)** if December 25 falls on a Friday, that Friday and the following Monday, and
  - (ii)** if December 25 falls on a Saturday or a Sunday, the following Monday and Tuesday; and
- (n)** any day on which the Patent Office is closed to the public for all or part of the day during ordinary business hours.

SOR/2022-44, s. 2.

## Prescribed Fee

### Small entity declaration filed after payment

**5.1** Despite any provision of these Rules that sets out a small entity fee and a standard fee in respect of a patent or an application for a patent, if a patentee or applicant pays the standard fee and a small entity declaration is later filed in respect of that patent or application, the applicable fee is the standard fee.

SOR/2022-120, s. 3.

- c)** le 1<sup>er</sup> janvier ou, si le 1<sup>er</sup> janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- d)** le vendredi saint;
- e)** le lundi de Pâques;
- f)** le lundi qui précède le 25 mai;
- g)** le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- h)** le 1<sup>er</sup> juillet ou, si le 1<sup>er</sup> juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- i)** le premier lundi d'août;
- j)** le premier lundi de septembre;
- j.1)** le 30 septembre ou, si le 30 septembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- k)** le deuxième lundi d'octobre;
- l)** le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- m)** les 25 et 26 décembre ou :
  - (i)** si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,
  - (ii)** si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;
- n)** tout jour où le Bureau des brevets est fermé au public pendant tout ou partie des heures normales d'ouverture du Bureau au public.

DORS/2022-44, art. 2.

## Taxe

### Déclaration du statut de petite entité déposée après paiement

**5.1** Malgré toute disposition des présentes règles qui prévoit une taxe applicable aux petites entités ou une taxe générale relative à un brevet ou une demande de brevet, lorsqu'un breveté ou un demandeur paie la taxe générale et qu'une déclaration du statut de petite entité est déposée plus tard à l'égard de ce brevet ou de cette demande de brevet, la taxe exigible est la taxe générale.

DORS/2022-120, art. 3.

### Extension of time for payment of fee

**5.2** For greater certainty, if the Commissioner extends the period of time for the payment of a fee under subsection 3(3) or (4), the applicable fee is

- (a) in the case of an extension under subsection 3(3), the standard fee that was payable on the day on which the small entity fee was paid; or
- (b) in the case of an extension under subsection 3(4), the fee that was payable on the day on which the insufficient payment was made.

SOR/2022-120, s. 3.

## Communications

### Written communications to Commissioner

**6** Written communications intended for the Commissioner or the Patent Office must be addressed to the “Commissioner of Patents”.

### Postal address

**7 (1)** A person who is doing business before the Patent Office must provide the Commissioner with their postal address and a written communication sent by the Commissioner or the Patent Office to that person at that address is, unless the communication is withdrawn, considered to have been sent to that person on the date that it bears.

### Email address

**(2)** If a person who is doing business before the Patent Office provides the Commissioner with their email address and authorizes the sending of communications to that address, a written communication sent by the Commissioner or the Patent Office as an email attachment to that person at that address is, unless the communication is withdrawn, considered to have been sent to that person on the date borne by the communication.

### One patent or application for patent per communication

**8 (1)** A written communication intended for the Commissioner or the Patent Office must not relate to more than one patent or one application for a patent.

### Exceptions

**(2)** Subsection (1) does not apply in respect of a written communication relating to

- (a) a change in a name or an address;
- (b) a transfer;

### Prorogation du délai de paiement de taxe

**5.2** Il est entendu que, lorsque le commissaire proroge le délai de paiement d'une taxe en vertu des paragraphes 3(3) ou (4), la taxe à payer est :

- a) dans le cas d'une prorogation faite en vertu du paragraphe 3(3), la taxe générale qui était à payer à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée;
- b) dans le cas d'une prorogation faite en vertu du paragraphe 3(4), la taxe applicable à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué.

DORS/2022-120, art. 3.

## Communications

### Communications écrites à envoyer au commissaire

**6** Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets est envoyée à l'attention du « commissaire aux brevets ».

### Adresse postale

**7 (1)** Toute personne faisant affaire avec le Bureau des brevets fournit son adresse postale au commissaire et toute communication écrite que celui-ci ou le Bureau des brevets envoie à cette personne à cette adresse est considérée comme ayant été envoyée à la date qu'elle porte, à moins d'avoir été retirée.

### Adresse électronique

**(2)** Si une personne faisant affaire avec le Bureau des brevets fournit son adresse électronique au commissaire et autorise l'envoi de communications à cette adresse, toute communication écrite jointe à un courriel envoyé par le commissaire ou par le Bureau des brevets à cette personne à cette adresse est considérée comme ayant été envoyée à cette personne à la date que porte la communication, à moins d'avoir été retirée.

### Une seule demande ou un seul brevet par communication

**8 (1)** Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets ne peut concerner plus d'une demande de brevet ou plus d'un brevet.

### Exceptions

**(2)** Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux communications concernant :

- a) un changement de nom ou d'adresse;
- b) un transfert;

- (c) a request to register a document;
- (d) a fee to maintain in effect an application for a patent or the rights accorded by a patent;
- (e) an appointment, or revocation of an appointment, of a patent agent; or
- (f) a correction of an error, if the error and correction are the same in each patent or application for a patent.

#### Minimum content of written communications — applications

**9 (1)** A written communication in respect of an application for a patent that is intended for the Commissioner or the Patent Office must include the name of the applicant and the application number or, if the application number is not known, information that allows the application to be identified.

#### Minimum content of written communications — patents

**(2)** A written communication in respect of a patent that is intended for the Commissioner or the Patent Office must include the name of the patentee and the patent number.

#### Manner of submitting documents, information or fees

**10 (1)** Unless they are submitted by electronic means under subsection 8.1(1) of the Act, any documents, information or fees must be submitted to the Commissioner or the Patent Office by physical delivery to the Patent Office or to an establishment that is designated by the Commissioner as being accepted for that purpose.

#### Date of receipt — physical delivery to Patent Office

**(2)** Documents, information or fees that are submitted to the Commissioner or the Patent Office by physical delivery to the Patent Office are deemed to have been received by the Commissioner

- (a) if they are delivered when the Office is open to the public, on the day on which they are delivered; and
- (b) if they are delivered when the Office is closed to the public, on the first day on which the Office is next open to the public.

#### Date of receipt — physical delivery to designated establishment

**(3)** Documents, information or fees that are submitted to the Commissioner or the Patent Office by physical

- c) la demande d'enregistrement d'un document;
- d) la taxe pour le maintien en état d'une demande de brevet ou des droits conférés par un brevet;
- e) la nomination d'un agent de brevets ou la révocation d'une telle nomination;
- f) la correction d'une erreur, si la correction et l'erreur sont les mêmes pour toutes les demandes de brevet ou pour tous les brevets visés.

#### Contenu minimal d'une communication écrite au sujet d'une demande

**9 (1)** Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets au sujet d'une demande de brevet contient le nom du demandeur et le numéro de la demande ou, si le numéro n'est pas connu, des renseignements permettant d'identifier la demande.

#### Contenu minimal d'une communication écrite au sujet d'un brevet

**(2)** Toute communication écrite destinée au commissaire ou au Bureau des brevets au sujet d'un brevet contient le nom du breveté et le numéro du brevet.

#### Modalités de fourniture des documents, renseignements ou taxes

**10 (1)** À moins d'avoir été transmis par un moyen électronique conformément au paragraphe 8.1(1) de la Loi, les documents, renseignements ou taxes sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à ce Bureau ou à l'un des établissements désignés à cette fin par le commissaire.

#### Date de réception : remise physique au Bureau des brevets

**(2)** Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à ce Bureau sont réputés avoir été reçus par le commissaire :

- a) s'ils sont remis alors que le Bureau est ouvert au public, le jour de leur remise;
- b) s'ils sont remis alors que le Bureau est fermé au public, le jour de la réouverture du Bureau au public.

#### Date de réception : remise physique à un établissement désigné

**(3)** Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par

delivery to a designated establishment are deemed to have been received by the Commissioner

(a) if they are delivered when the establishment is open to the public,

(i) in the case where the Patent Office is open to the public for all or part of the day on which they are delivered, on that day, and

(ii) in any other case, on the first day on which the Patent Office is next open to the public; and

(b) if they are delivered when the establishment is closed to the public, on the first day on which the Patent Office is next open to the public that falls on or after the day on which the establishment is next open to the public.

#### Date of receipt — submission by electronic means

(4) Documents, information or fees that are submitted by electronic means under subsection 8.1(1) of the Act are deemed to have been received by the Commissioner on the day on which, according to the local time of the place where the Patent Office is located, the Patent Office receives them.

#### Communication sent — suspension, revocation or surrender

11 Despite sections 34 and 35, if a patent agent's licence is suspended, revoked or surrendered, any communication respecting a patent or an application for a patent that is sent by the Commissioner or the Patent Office to that patent agent is considered not to have been sent to the patentee or applicant if

(a) it is sent within four months before the date of the suspension, revocation or surrender and no reply is provided before that date; or

(b) it is sent on the date of the suspension, revocation or surrender.

SOR/2021-131, s. 3.

#### Acknowledgment by Commissioner

12 A written communication submitted to the Commissioner in respect of a filing under section 34.1 of the Act and a written communication submitted to the Commissioner before the granting of a patent with the stated or apparent intention of protesting against the granting of that patent must be acknowledged, but information must not be given as to the action taken unless the application

remise physique à un établissement désigné sont réputés avoir été reçus par le commissaire :

a) s'ils sont remis alors que l'établissement est ouvert au public :

(i) dans le cas où ils le sont un jour où le Bureau des brevets est ouvert au public pendant tout ou partie du jour, ce jour,

(ii) dans tout autre cas, le jour de la réouverture du Bureau des brevets au public;

b) s'ils sont remis alors que l'établissement est fermé au public, le premier jour où le Bureau des brevets est ouvert au public à compter du jour de réouverture de l'établissement au public.

#### Date de réception : fourniture par un moyen électronique

(4) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis par un moyen électronique conformément au paragraphe 8.1(1) de la Loi sont réputés avoir été reçus par le commissaire le jour où le Bureau des brevets les a reçus, d'après l'heure locale du lieu où est situé ce Bureau.

#### Communication envoyée : suppression, révocation ou remise

11 Malgré les articles 34 et 35, si le permis d'un agent de brevets est suspendu, révoqué ou remis, toute communication concernant une demande de brevet ou un brevet envoyée à cet agent par le commissaire ou par le Bureau des brevets est considérée comme n'ayant pas été envoyée au demandeur ou au breveté dans les cas suivants :

a) elle est envoyée dans les quatre mois précédant la date de la suspension, de la révocation ou de la remise et aucune réponse n'est donnée à son égard avant cette date;

b) elle est envoyée à la date de la suspension, de la révocation ou de la remise.

DORS/2021-131, art. 3.

#### Accusé de réception

12 Il est accusé réception des communications écrites transmises au commissaire relativement à un dépôt fait au titre de l'article 34.1 de la Loi et des communications écrites transmises à celui-ci avant la délivrance d'un brevet dans l'intention, déclarée ou apparente, de s'opposer à la délivrance de celui-ci; toutefois, nul renseignement ne peut être donné sur les mesures qui ont été prises sauf

for the patent is open to public inspection at the Patent Office.

SOR/2021-131, s. 4(E).

## Presentation of Documents to Commissioner or Patent Office

### Manner of submission

**13 (1)** Subject to subsection (2), documents submitted in paper form in connection with a patent and an application for a patent must

- (a) be submitted on sheets of white paper that are free of creases and folds and that are 21.6 cm x 27.9 cm (8.5" x 11") or 21 cm x 29.7 cm (A4 format);
- (b) be submitted in a manner that permits direct reproduction by the Patent Office; and
- (c) be free of interlineations, cancellations or corrections.

### Exception

**(2)** Certified copies of documents and documents concerning transfers referred to in section 49 of the Act may be submitted on sheets of paper that are not larger than 21.6 cm x 35.6 cm (8.5" x 14").

### Layout

**14 (1)** Subject to subsection (2), the contents of each page of a document must be in an upright position.

### Exception

**(2)** If it aids in presentation, figures, tables and chemical or mathematical formulas may appear sideways.

SOR/2022-120, s. 4.

### Documents in English or French

**15 (1)** All documents or information submitted or made available to the Commissioner or the Patent Office must be in English or French, except for

- (a) a document submitted or made available under paragraph 67(2)(b) or 72(3)(a) or subsection 74(1);
- (b) the specification and the drawings included in an application for a patent on its filing date that are contained in a document referred to in paragraph 71(d);
- (c) a document submitted under paragraph 85(1)(b);

si la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets.

DORS/2021-131, art. 4(A).

## Présentation de documents au commissaire ou au Bureau des brevets

### Modalités

**13 (1)** Sous réserve du paragraphe (2), les documents sur support papier relatifs aux demandes de brevet et aux brevets sont fournis :

- a) sur des feuilles de papier blanc, ni froissées ni pliées, de 21,6 cm sur 27,9 cm (8,5 po x 11 po) ou de 21 cm sur 29,7 cm (format A4);
- b) de manière à ce qu'ils puissent être reproduits directement par le Bureau des brevets;
- c) sans notes interlinéaires, ratures ni corrections.

### Exception

**(2)** Les copies certifiées de documents et les documents concernant les transferts visés à l'article 49 de la Loi peuvent être présentés sur des feuilles de papier d'un format maximum de 21,6 cm sur 35,6 cm (8,5 po x 14 po).

### Mise en page

**14 (1)** Sous réserve du paragraphe (2), le contenu de chaque page d'un document figure dans le sens vertical de celle-ci.

### Exception

**(2)** Pour faciliter la présentation, les figures, les tableaux et les formules chimiques ou mathématiques peuvent être disposés dans le sens de la longueur de la page.

DORS/2022-120, art. 4.

### Documents en français ou en anglais

**15 (1)** Les documents ou les renseignements fournis ou rendus accessibles au commissaire ou au Bureau des brevets doivent être en français ou en anglais, sauf :

- a) les documents fournis ou rendus accessibles en vertu des alinéas 67(2)b) ou 72(3)a) ou du paragraphe 74(1);
- b) les dessins et le mémoire descriptif, compris dans une demande de brevet à sa date de dépôt, qui figurent dans le document visé à l'alinéa 71d);

- (d) a copy of an international application submitted under paragraph 154(1)(a);
- (e) text matter contained in a sequence listing; or
- (f) a document or information that is deemed to have been received by the Commissioner under section 156.

#### Translation — previously filed application for patent

(2) If a copy of a previously filed application for a patent is submitted or made available under paragraph 67(2)(b) and all or part of that application is in a language other than English or French, the applicant must submit to the Commissioner an English or French translation of the application or part of the application in question.

#### Translation — specification and drawings

(3) If all or part of the text matter of the specification or the drawings that are contained in a document referred to in paragraph 71(d) that is submitted for the purposes of subsection 28(1) of the Act are in a language other than English or French, the applicant must submit to the Commissioner an English or French translation of that text matter.

#### Sequence listing — English and French

(3.1) If a sequence listing contains text matter that is both in English and in French, only the following version of the text matter is taken into account for the purpose of interpreting the scope of protection sought or obtained:

- (a) if the sequence listing contains an indication that either English or French is the original language of that text matter, the version that is in that original language; and
- (b) in any other case, the version that is in the same language as the claims.

#### Sequence listing — other language

(3.2) Language-dependent free text that is contained in a sequence listing and that is in a language other than English or French is not taken into account for the purpose of interpreting the scope of protection sought or obtained.

- c) les documents fournis en vertu de l'alinéa 85(1)b);
- d) la copie d'une demande internationale fournie en vertu de l'alinéa 154(1)a);
- e) les éléments de texte figurant dans un listage des séquences;
- f) le document ou les renseignements réputés avoir été reçus par le commissaire en application de l'article 156.

#### Traduction : demande de brevet déposée antérieurement

(2) Si la copie d'une demande de brevet déposée antérieurement est fournie ou rendue accessible au titre de l'alinéa 67(2)b) et qu'une partie ou la totalité de cette demande est dans une langue autre que le français ou l'anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de la demande ou de la partie de la demande en question.

#### Traduction — dessins et mémoire descriptif

(3) Si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans le document visé à l'alinéa 71d) qui est fourni pour l'application du paragraphe 28(1) de la Loi sont dans une langue autre que le français ou l'anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de ces textes.

#### Listage des séquences — français et en anglais

(3.1) Si un listage des séquences contient des éléments de texte qui sont à la fois en français et en anglais, seule la version ci-après de ces éléments de texte est prise en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée ou obtenue :

- a) dans le cas où le listage des séquences contient une indication que le français ou l'anglais est la langue d'origine de ces éléments de texte, la version qui est dans la langue d'origine;
- b) dans tout autre cas, la version qui est dans la même langue que les revendications.

#### Listage des séquences — autre langue

(3.2) Le texte libre dépendant de la langue qui figure dans un listage des séquences et qui est dans une langue autre que le français ou l'anglais n'est pas pris en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée ou obtenue.

**Notice requiring translation**

**(4)** If an applicant does not submit a translation required by subsection (2) or (3), the Commissioner must by notice require the applicant to submit the translation to the Commissioner not later than two months after the date of the notice.

**Translation replaces original**

**(5)** A translation submitted under subsection (2) or (3), or submitted after the notice referred to in subsection (4) is sent, replaces the text matter that was in a language other than English or French.

**Restriction**

**(6)** A translation of all or part of the text matter in a specification or a drawing, submitted under subsection (2) or (3), or submitted after the notice referred to in subsection (4) is sent, must not contain any matter not reasonably to be inferred from the specification or the drawings contained in the application on its filing date.

**Non-application of subsection 3(1)**

**(7)** Subsection 3(1) does not apply in respect of the time referred to in subsection (4).

SOR/2022-120, s. 5.

**Confidentiality****Information respecting application for patent**

**16** Unless otherwise required by law, the Commissioner and the Patent Office must not provide any information in respect of an application for a patent that is not open to public inspection at the Patent Office to any person other than

- (a)** the applicant or, if there are joint applicants, any of the applicants;
- (b)** a patent agent appointed in respect of that application; or
- (c)** a person authorized by
  - (i)** the applicant, if there is a single applicant,
  - (ii)** the common representative, if there are joint applicants, or
  - (iii)** a patent agent appointed in respect of that application.

SOR/2021-131, s. 5.

**Avis exigeant une traduction**

**(4)** Si le demandeur n'a pas fourni la traduction exigée aux paragraphes (2) ou (3), le commissaire exige, par avis, qu'il la lui fournisse au plus tard deux mois après la date de l'avis.

**Traduction remplaçant le texte original**

**(5)** La traduction fournie au titre des paragraphes (2) ou (3) ou après l'envoi de l'avis visé au paragraphe (4) remplace le texte qui était dans une langue autre que le français ou l'anglais.

**Limite**

**(6)** La traduction de tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif, fournie au titre des paragraphes (2) ou (3) ou après l'envoi de l'avis visé au paragraphe (4), ne peut contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s'inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet à sa date de dépôt.

**Non-application du paragraphe 3(1)**

**(7)** Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (4).

DORS/2022-120, art. 5.

**Confidentialité****Renseignements relatifs à une demande de brevet**

**16** Sauf s'ils y sont tenus par la loi, le commissaire et le Bureau des brevets ne peuvent fournir à quiconque des renseignements relatifs à une demande de brevet qui ne peut être consultée au Bureau des brevets; ils peuvent toutefois en fournir aux personnes suivantes :

- a)** le demandeur ou, s'il y en a plus d'un, tout code-mandeur;
- b)** un agent de brevets nommé à l'égard de la demande;
- c)** une personne autorisée par l'une des personnes suivantes :
  - (i)** s'il y a un seul demandeur, le demandeur,
  - (ii)** s'il y a plus d'un demandeur, leur représentant commun,
  - (iii)** un agent de brevets nommé à l'égard de la demande.

DORS/2021-131, art. 5.



### Prescribed date — withdrawal of request for priority

**17** For the purposes of subsection 10(4) of the Act, if a request for priority is withdrawn with respect to a previously regularly filed application for a patent, the prescribed date is the earlier of

- (a) the day on which a period of 16 months after the filing date of the previously regularly filed application expires, and
- (b) if the request for priority is based on more than one previously regularly filed application, the day on which a period of 16 months after the earliest of the filing dates of those applications expires.

### Prescribed date — withdrawn application

**18** For the purposes of subsection 10(5) of the Act, the prescribed date is the earlier of

- (a) the day that is two months before the expiry date of the confidentiality period referred to in subsection 10(2) of the Act, and
- (b) if applicable, the day on which the applicant submits their approval under subsection 10(2) of the Act for the application for a patent to be open to public inspection before the expiry of the confidentiality period.

**19** [Repealed, SOR/2021-131, s. 6]

**20** [Repealed, SOR/2021-131, s. 6]

**21** [Repealed, SOR/2021-131, s. 6]

**22** [Repealed, SOR/2021-131, s. 6]

**23** [Repealed, SOR/2021-131, s. 6]

**24** [Repealed, SOR/2021-131, s. 6]

**25** [Repealed, SOR/2021-131, s. 6]

## Appointment of Common Representative

### Power of joint applicants to appoint common representative

**26 (1)** If, in respect of an application for a patent, there are joint applicants, one applicant may be appointed by the other applicants as their common representative.

### Date : demande de priorité retirée

**17** Pour l'application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu'une demande de priorité est retirée à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date est celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

- a) la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet;
- b) si la demande de priorité est fondée sur plus d'une demande déposée antérieurement de façon régulière, la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de la première de ces demandes déposées antérieurement.

### Date : demande de brevet retirée

**18** Pour l'application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date est celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

- a) la date qui tombe deux mois avant la date à laquelle expire la période prévue au paragraphe 10(2) de la Loi pendant laquelle la demande de brevet ne peut être consultée;
- b) le cas échéant, la date à laquelle le demandeur donne son autorisation, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, pour que la demande de brevet puisse être consultée avant l'expiration de la période visée à ce paragraphe.

**19** [Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]

**20** [Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]

**21** [Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]

**22** [Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]

**23** [Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]

**24** [Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]

**25** [Abrogé, DORS/2021-131, art. 6]

## Nomination d'un représentant commun

### Pouvoir des codemandeurs de nommer un représentant commun

**26 (1)** Lorsqu'il y a plus d'un demandeur pour une demande de brevet, l'un des codemandeurs peut être nommé représentant commun par les autres codemandeurs.

**Power of joint patentees to appoint common representative**

**(2)** If, in respect of a patent, there are joint patentees, one patentee may be appointed by the other patentees as their common representative.

**Manner of appointment**

**(3)** The appointment of a common representative must be made by one of the following methods:

**(a)** in respect of a patent or an application for a patent, in a notice to that effect that is signed by the other applicants or patentees and submitted to the Commissioner;

**(b)** in respect of an application for a patent — other than a divisional application or an international application — that includes a petition on the filing date, in that petition; and

**(c)** in respect of a PCT national phase application, in a notice to that effect that is submitted to the Commissioner on or before the national phase entry date of that application.

**Common representative by default — application for patent**

**(4)** Subject to subsections (6), (9) and (11), in respect of an application for a patent — other than a divisional application — in relation to which there are joint applicants and no common representative is appointed under subsection (3), the following person is deemed to be appointed as the common representative:

**(a)** in respect of an application for a patent, other than a PCT national phase application,

**(i)** in the case where the application included a petition on the filing date, the first person named as an applicant in that petition,

**(ii)** in the case where, on the filing date, the application did not include a petition but did include a single other document naming the joint applicants, the joint applicant whose name appears first in that document, and

**(iii)** in any other case, the joint applicant whose name appears first when listed in alphabetical order on the filing date; and

**(b)** in respect of a PCT national phase application,

**(i)** if joint applicants are named in the corresponding request under Article 4 of the Patent Cooperation Treaty, if more than one applicant complied

**Pouvoir des cobrevetés de nommer un représentant commun**

**(2)** Lorsqu'il y a plus d'un breveté pour un brevet, l'un des cobrevetés peut être nommé représentant commun par les autres cobrevetés.

**Modalités de nomination**

**(3)** La nomination du représentant commun est faite selon l'une des modalités suivantes :

**a)** s'agissant d'une demande de brevet quelconque ou d'un brevet, au moyen d'un avis à cet effet signé par les autres codemandeurs ou cobrevetés et soumis au commissaire;

**b)** s'agissant d'une demande de brevet, autre qu'une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition;

**c)** s'agissant d'une demande PCT à la phase nationale, au moyen d'un avis à cet effet soumis au commissaire au plus tard à la date d'entrée en phase nationale de la demande.

**Représentant commun par défaut : demande de brevet**

**(4)** Sous réserve des paragraphes (6), (9) et (11), s'agissant d'une demande de brevet, autre qu'une demande divisionnaire, pour laquelle il y a plus d'un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3), la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun :

**a)** s'agissant d'une demande de brevet, autre qu'une demande PCT à la phase nationale :

**(i)** dans le cas où, à la date de dépôt, la demande comprend une pétition, la première personne désignée comme demandeur dans la pétition,

**(ii)** dans le cas où, à la date de dépôt, la demande ne comprend pas de pétition mais comprend un seul autre document désignant les codemandeurs, celui d'entre eux dont le nom figure en premier dans le document,

**(iii)** dans tout autre cas, le premier des codemandeurs selon l'ordre alphabétique à la date de dépôt;

**b)** s'agissant d'une demande PCT à la phase nationale :

**(i)** dans le cas où plus d'un déposant est désigné dans la requête correspondante prévue à l'article 4 du Traité de coopération en matière de brevets, que

with the requirements of subsection 154(1) and, if applicable, subsection 154(2), and if the first person named as an applicant in that request is one of those applicants, the first person named as an applicant in that request, and

(ii) in any other case, the joint applicant who complied with the requirements of subsection 154(1) and, if applicable, subsection 154(2), and whose name appears first when listed in alphabetical order.

#### **Common representative by default — divisional application**

(5) Subject to subsections (6), (9) and (11), in respect of a divisional application, in relation to which there are joint applicants and no common representative is appointed under paragraph (3)(a), the following person is deemed to be appointed as the common representative:

(a) if, at the end of the day on the presentation date of the divisional application, the person who was the common representative in respect of the original application was an applicant of the divisional application, that person; and

(b) in any other case, the first person named as an applicant in the petition contained in the divisional application on its presentation date.

#### **Common representative by default — correction or decision**

(6) Subject to subsections (9) and (11), in respect of an application for a patent in relation to which there are joint applicants and no common representative is appointed under subsection (3), if a correction has been made with respect to the naming of applicants under section 104 or subsection 154(6) and the correction has changed the identity of the applicants, or if a decision is made by the Commissioner under subsection 31(2), (3) or (4) of the Act, other than a decision refusing an application under one of those subsections, the joint applicant whose name appears first when listed in alphabetical order after that correction or decision — or if there is more than one correction or decision, or both a correction and a decision, after the most recent of those corrections or decisions — is deemed to be appointed as the common representative.

#### **Common representative by default — patent**

(7) Subject to subsections (9) and (11), in respect of a patent — other than a reissued patent — in relation to

plus d'un demandeur s'est conformé aux exigences du paragraphe 154(1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2), et que la première personne désignée comme déposant dans la requête est l'un de ces demandeurs, la première personne désignée comme déposant dans cette requête,

(ii) dans tout autre cas, le premier des codemandeurs selon l'ordre alphabétique à s'être conformé aux exigences du paragraphe 154(1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2).

#### **Représentant commun par défaut : demande divisionnaire**

(5) Sous réserve des paragraphes (6), (9) et (11), s'agissant d'une demande divisionnaire pour laquelle il y a plus d'un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa (3)a) :

a) si la personne qui était le représentant commun à l'égard de la demande originale à la date de soumission de la demande divisionnaire à la fin de la journée était également un demandeur de la demande divisionnaire à ce moment-là, cette personne est réputée nommée à ce titre à l'égard de la demande divisionnaire;

b) dans tout autre cas, la première personne désignée comme demandeur dans la pétition de la demande divisionnaire à sa date de soumission est réputée nommée à titre de représentant commun de la demande divisionnaire.

#### **Représentant commun par défaut : correction ou décision**

(6) Sous réserve des paragraphes (9) et (11), si, à l'égard d'une demande de brevet pour laquelle il y a plus d'un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3), une correction quant à la désignation des demandeurs a été apportée au titre de l'article 104 ou du paragraphe 154(6) et que la correction change l'identité des demandeurs ou si le commissaire a rendu une décision sous le régime des paragraphes 31(2), (3) ou (4) de la Loi, autre qu'une décision refusant une demande faite au titre d'un de ces paragraphes, est réputé nommé à titre de représentant commun le premier des codemandeurs selon l'ordre alphabétique après la correction ou la décision ou, s'il y a plus d'une correction ou décision ou s'il y a une correction et une décision, après la plus récente de ces corrections ou décisions.

#### **Représentant commun par défaut : brevet**

(7) Sous réserve des paragraphes (9) et (11), s'agissant d'un brevet, autre qu'un brevet redélivré, pour lequel il y

which there are joint patentees and no common representative is appointed under paragraph (3)(a), the person who, immediately before the patent was granted, was the common representative in respect of the application on the basis of which the patent was granted, is deemed to be appointed as the common representative in respect of the patent.

#### **Common representative by default — reissued patent**

**(8)** Subject to subsections (9) and (11), in respect of a reissued patent, in relation to which there are joint patentees and no common representative is appointed under paragraph (3)(a), the person who was the common representative in respect of the original patent immediately before the patent was reissued is deemed to be appointed as the common representative in respect of the reissued patent.

#### **Common representative by default — transfer of rights of single applicant or patentee**

**(9)** Subject to subsection (11), in the case where, under section 49 of the Act, the Commissioner, on or after the applicable date referred to in subsection (10), recorded the transfer of all or part of the rights of an applicant in an application for a patent or all or part of the rights of a patentee in a patent, as set out in the records of the Patent Office immediately before the transfer is recorded, that applicant was the only applicant of the application immediately before the transfer was recorded, or that patentee was the only patentee of the patent immediately before the transfer was recorded, no other person has been a single applicant of that application or a single patentee of that patent since that transfer was recorded and no common representative has been appointed under subsection (3) in respect of that application or that patent, the following person is deemed to be appointed as the common representative in respect of that patent or application:

- (a)** if, immediately after the transfer is recorded, the person who transferred those rights is still an applicant of the application or a patentee of the patent, that person; and
- (b)** if, immediately after the transfer is recorded, the person who transferred those rights is no longer an applicant of the application or a patentee of the patent, the transferee whose name appears first in the request to record the transfer.

#### **Applicable date**

**(10)** For the purposes of subsection (9), the applicable date is

a plus d'un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa (3)a), la personne qui, au moment où le brevet a été accordé, était, à l'égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, le représentant commun est réputée être nommée à ce titre à l'égard du brevet.

#### **Représentant commun par défaut : brevet redélivré**

**(8)** Sous réserve des paragraphes (9) et (11), s'agissant d'un brevet redélivré pour lequel il y a plus d'un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa (3)a), la personne qui était, à l'égard du brevet original, le représentant commun au moment de la redélivrance est réputée nommée à ce titre à l'égard du brevet redélivré.

#### **Représentant commun par défaut : transfert des droits d'un demandeur ou breveté unique**

**(9)** Sous réserve du paragraphe (11), si, au titre de l'article 49 de la Loi, le commissaire a inscrit, à la date applicable prévue au paragraphe (10) ou après cette date, le transfert d'une partie ou de la totalité des droits d'un demandeur dans une demande de brevet ou d'un breveté dans un brevet, lesquels droits figurent dans les archives du Bureau des brevets au moment de l'inscription, que ce demandeur était le seul demandeur de la demande au moment de l'inscription du transfert ou que ce breveté était le seul titulaire du brevet au moment de l'inscription du transfert, qu'aucune autre personne n'a, depuis l'inscription du transfert, été le seul demandeur de la demande ou le seul titulaire du brevet et qu'il n'y a aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3) à l'égard de la demande de brevet ou du brevet, la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun à l'égard de la demande de brevet ou du brevet :

- a)** si, par suite de l'inscription, la personne qui a transféré ces droits est toujours un demandeur de la demande ou un titulaire du brevet, cette personne;
- b)** dans le cas contraire, le cessionnaire dont le nom figure en premier dans la demande d'inscription du transfert.

#### **Date**

**(10)** Pour l'application du paragraphe (9), la date est :

- (a)** in respect of an application for a patent, other than a PCT national phase application or a divisional application, the filing date of the application;
- (b)** in respect of a PCT national phase application, the national phase entry date;
- (c)** in respect of a divisional application, the presentation date of the application;
- (d)** despite paragraphs (a) to (c), in respect of an application in relation to which one or more corrections or decisions referred to in subsection (6) have been made, the date of that correction or decision or, if there is more than one correction or decision, or both a correction and a decision, the date of the most recent of those corrections or decisions;
- (e)** in respect of a patent, other than a reissued patent, the date on which the patent was granted; and
- (f)** in respect of a reissued patent, the date on which the patent was reissued.

#### **Common representative by default — transfer of rights of common representative**

**(11)** If, under section 49 of the Act, the Commissioner records the transfer of all of the rights of a common representative in a patent or an application for a patent, as set out in the records of the Patent Office immediately before the transfer is recorded, and, immediately after the transfer is recorded, there is still more than one applicant for the patent or more than one patentee for the patent but no other common representative is appointed under paragraph (3)(a), the following person is deemed to be appointed as the common representative in respect of that patent or application:

- (a)** if the rights of the common representative are transferred to a single person, that person; and
- (b)** if the rights of the common representative are transferred to more than one person, the transferee whose name appears first in the request to record the transfer.

#### **Revocation of appointment**

**(12)** An appointment of a common representative, including a deemed appointment, is revoked by the subsequent appointment of another common representative under paragraph (3)(a) or subsection (11).

SOR/2022-120, s. 6.

- a)** s'agissant d'une demande de brevet, autre qu'une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire, la date de dépôt de la demande;
- b)** s'agissant d'une demande PCT à la phase nationale, la date d'entrée en phase nationale;
- c)** s'agissant d'une demande divisionnaire, la date de soumission de la demande;
- d)** malgré les alinéas (a) à (c), s'agissant d'une demande de brevet visée par une ou plusieurs corrections ou décisions prévues au paragraphe (6), la date de la correction ou de la décision ou, si la demande est visée par plus d'une correction ou décision ou par une correction et une décision, la date de la plus récente de ces corrections ou décisions;
- e)** s'agissant d'un brevet autre qu'un brevet redélivré, la date à laquelle il a été accordé;
- f)** s'agissant d'un brevet redélivré, la date à laquelle il a été redélivré.

#### **Représentant commun par défaut : transfert des droits d'un représentant commun**

**(11)** Si, au titre de l'article 49 de la Loi, le commissaire inscrit le transfert de la totalité des droits d'un représentant commun figurant dans les archives du Bureau des brevets, au moment de l'inscription, à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet et, par suite de l'inscription, il y a toujours plus d'un demandeur pour la demande ou plus d'un breveté pour le brevet mais aucun autre représentant commun nommé conformément à l'alinéa (3)a), la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun à l'égard de la demande de brevet ou du brevet :

- a)** si ces droits sont transférés à une seule personne, cette personne;
- b)** s'ils sont transférés à plus d'une personne, le cessionnaire dont le nom figure en premier dans la demande d'inscription du transfert.

#### **Révocation de la nomination**

**(12)** La nomination, réputée ou non, d'un représentant commun est révoquée par la nomination subséquente d'un autre représentant commun en vertu de l'alinéa (3)a) ou du paragraphe (11).

DORS/2022-120, art. 6.

## Appointment of Patent Agents

### Power to appoint patent agent

**27 (1)** An applicant for a patent, a patentee or other person may appoint either one patent agent or all the patent agents at the same firm to represent them before the Patent Office in respect of a patent or an application for a patent.

### Mandatory appointment of patent agent

**(2)** An applicant for a patent must appoint one patent agent or all the patent agents at the same firm to represent them before the Patent Office in respect of their application for a patent if

- (a)** the application is filed by a person other than the inventor;
- (b)** there is more than one inventor and the application is not filed jointly by all of the inventors; or
- (c)** a transfer, in whole or in part, of the application has been recorded by the Commissioner under section 49 of the Act.

### Manner of appointment

**(3)** The appointment of one patent agent or all the patent agents at the same firm by an applicant for a patent or a patentee must be made by one of the following methods:

- (a)** in respect of a patent or an application for a patent, in a notice to that effect that is submitted to the Commissioner and signed by
  - (i)** if there is a single applicant or patentee, the applicant or patentee,
  - (ii)** if there is a single applicant or patentee and a document authorizing a foreign practitioner to appoint a patent agent is signed by the applicant or patentee and submitted at the same time to the Commissioner, that foreign practitioner,
  - (iii)** if there are joint applicants or patentees, the common representative, or
  - (iv)** if there are joint applicants or patentees and a document authorizing a foreign practitioner to appoint a patent agent is signed by the common representative and submitted at the same time to the Commissioner, that foreign practitioner;
- (b)** in respect of an application for a patent — other than a divisional application or an international

## Nomination des agents de brevets

### Pouvoir de nommer un agent de brevets

**27 (1)** Toute personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut nommer un agent de brevets ou tous les agents de brevets d'une même entreprise pour la représenter devant le Bureau des brevets à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet.

### Obligation de nommer un agent de brevets

**(2)** Le demandeur de brevet est tenu de nommer un agent de brevets ou tous les agents de brevets d'une même entreprise pour le représenter devant le Bureau des brevets à l'égard de sa demande dans les cas suivants :

- a)** la demande est déposée par une personne autre que l'inventeur;
- b)** il y a plus d'un inventeur et la demande n'est pas déposée conjointement par l'ensemble des inventeurs;
- c)** le transfert de la totalité ou d'une partie de la demande a été inscrit par le commissaire en vertu de l'article 49 de la Loi.

### Modalités de nomination

**(3)** La nomination d'un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise par le demandeur de brevet ou le breveté est faite selon l'une des modalités suivantes :

- a)** s'agissant d'une demande de brevet ou d'un brevet, au moyen d'un avis à cet effet signé par la personne ci-après et transmis au commissaire :
  - (i)** s'il y a un seul demandeur ou breveté, le demandeur ou le breveté lui-même,
  - (ii)** s'il y a un seul demandeur ou breveté et qu'un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à nommer un agent de brevets est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,
  - (iii)** s'il y a plus d'un demandeur ou breveté, leur représentant commun,
  - (iv)** s'il y a des codemandeurs ou des cobrevetés et qu'un document signé par leur représentant commun autorisant un professionnel étranger à nommer un agent de brevets est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;

application — that includes a petition on the filing date, in that petition;

(c) in respect of a PCT national phase application, in a notice to that effect submitted to the Commissioner on or before the national phase entry date of that application; and

(d) in respect of a divisional application, in the petition included in the application on its presentation date.

#### **Manner of appointment by another person**

(4) The appointment, other than as an associate patent agent, of one patent agent or all the patent agents at the same firm, by a person other than an applicant for a patent or a patentee to represent them before the Patent Office in respect of a patent or an application for a patent must be made in a notice to that effect submitted to the Commissioner and signed by

(a) that person; or

(b) if a document signed by that person authorizing a foreign practitioner to appoint a patent agent is submitted at the same time to the Commissioner, that foreign practitioner.

#### **Consent to appointment**

(5) If a person, other than a patent agent, submits to the Commissioner a document appointing, other than as an associate patent agent, one patent agent or all the patent agents at the same firm, the appointment is not effective until evidence of consent to that appointment by that one patent agent or by any of the patent agents at that firm is submitted to the Commissioner.

#### **Patent agent by default — patent**

(6) The patent agent or all the patent agents at the same firm appointed in respect of an application for a patent under subsection 27(3) or (4) are deemed, unless the appointment document indicates otherwise, to have also been appointed in respect of any patent granted on the basis of the application.

#### **Revocation — appointment by applicant or patentee**

(7) The appointment, including a deemed appointment, of one patent agent or all the patent agents at the same firm in respect of a patent or an application for a patent by an applicant for a patent or a patentee is revoked if

b) s'agissant d'une demande de brevet, autre qu'une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition;

c) s'agissant d'une demande PCT à la phase nationale, au moyen d'un avis à cet effet soumis au commissaire au plus tard à la date d'entrée en phase nationale de cette demande;

d) s'agissant d'une demande divisionnaire, dans la pétition comprise dans la demande à la date de soumission de celle-ci.

#### **Modalités de nomination par une autre personne**

(4) La nomination, autrement qu'à titre de coagents, d'un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté pour la représenter devant le Bureau des brevets à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet est faite au moyen d'un avis à cet effet transmis au commissaire et signé par :

a) la personne;

b) si un document signé par elle autorisant un professionnel étranger à nommer un agent de brevet est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel.

#### **Consentement à la nomination**

(5) Si la nomination, autrement qu'à titre de coagents, d'un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise est faite au moyen d'un document transmis par une personne autre qu'un agent de brevets, elle ne prend effet qu'à partir du moment où une preuve du consentement à la nomination de l'agent ou de tout agent de brevets de l'entreprise est transmise au commissaire.

#### **Agent de brevets par défaut : brevet**

(6) À moins d'indication contraire dans le document de nomination, l'agent de brevets ou tous les agents de brevets d'une même entreprise nommés à l'égard d'une demande de brevet au titre des paragraphes (3) ou (4) sont réputés être aussi nommés à l'égard de tout brevet accordé au titre de la demande.

#### **Révocation : nomination par le demandeur ou le breveté**

(7) La nomination, réputée ou non, d'un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise faite par le demandeur de brevet ou le breveté à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet est révoquée dans les cas suivants :

**(a)** a notice to that effect is submitted to the Commissioner and signed by that one patent agent or any of the patent agents at that firm or by

**(i)** if there is a single applicant or patentee, the applicant or patentee,

**(ii)** if there is a single applicant or patentee and a document authorizing a foreign practitioner to revoke the appointment is signed by the applicant or patentee and is submitted at the same time to the Commissioner, that foreign practitioner,

**(iii)** if there are joint applicants or patentees, the common representative, or

**(iv)** if there are joint applicants or patentees and a document signed by the common representative authorizing a foreign practitioner to revoke the appointment is submitted at the same time to the Commissioner, that foreign practitioner; or

**(b)** the licence of that one patent agent, or each of the patent agents at that firm, is suspended, revoked or surrendered.

#### Revocation — appointment by another person

**(8)** The appointment, including a deemed appointment, other than as an associate patent agent, of one patent agent or all the patent agents at the same firm, in respect of a patent or an application for a patent by a person other than an applicant for a patent or a patentee is revoked if

**(a)** a notice to that effect, signed by that person, by that one patent agent or by any of the patent agents at that firm, is submitted to the Commissioner;

**(b)** a document signed by that person authorizing a foreign practitioner to revoke the appointment is submitted to the Commissioner at the same time as a notice revoking the appointment signed by that foreign practitioner; or

**(c)** the licence of that one patent agent, or each of the patent agents at that firm, is suspended, revoked or surrendered.

SOR/2021-131, s. 7.

#### Power to appoint associate patent agent

**28 (1)** A patent agent appointed by an applicant for a patent, a patentee or other person to represent them before the Patent Office in respect of a patent or an application for a patent may appoint one patent agent or all the patent agents at the same firm as an associate patent agent in respect of that patent or application.

**a)** un avis à cet effet signé par l'agent de brevets ou l'un des agents de brevets de l'entreprise ou encore par l'une des personnes ci-après est transmis au commissaire :

**(i)** s'il y a un seul demandeur ou breveté, le demandeur ou le breveté,

**(ii)** s'il y a un seul demandeur ou breveté et qu'un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à révoquer la nomination est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,

**(iii)** s'il y a plus d'un demandeur ou breveté, leur représentant commun,

**(iv)** s'il y a des codemandeurs ou des cobrevetés et qu'un document signé par leur représentant commun autorisant un professionnel étranger à révoquer la nomination est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;

**b)** le permis de l'agent de brevets ou de chacun des agents de brevets de l'entreprise, selon le cas, est suspendu, révoqué ou remis.

#### Révocation : nomination par une autre personne

**(8)** La nomination, réputée ou non, autrement qu'à titre de coagent, d'un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise faite par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet est révoquée dans les cas suivants :

**a)** un avis à cet effet signé par la personne ou par l'agent de brevets ou par l'un des agents de brevets de l'entreprise est transmis au commissaire;

**b)** un document signé par la personne autorisant un professionnel étranger à révoquer la nomination est transmis au commissaire au même moment qu'un avis de révocation signé par ce professionnel étranger;

**c)** le permis de l'agent de brevets ou de chacun des agents de brevets de l'entreprise, selon le cas, est suspendu, révoqué ou remis.

DORS/2021-131, art. 7.

#### Pouvoir de nommer un coagent

**28 (1)** L'agent de brevets nommé par une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — pour la représenter devant le Bureau des brevets à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet peut nommer à cet égard, un agent de brevets ou tous les agents de brevets



(2) [Repealed, SOR/2021-131, s. 8]

### Manner of appointment

(3) The appointment of one patent agent or all the patent agents at the same firm as an associate patent agent must be made by one of the following methods:

(a) in respect of a patent or an application for a patent, in a notice to that effect that is signed by the patent agent appointing the associate patent agent and submitted to the Commissioner;

(b) in respect of an application for a patent — other than a divisional application or an international application — that includes a petition on the filing date, in that petition if the petition is submitted by a patent agent;

(c) in respect of a PCT national phase application, in a notice to that effect submitted to the Commissioner by a patent agent on or before the national phase entry date of that application; and

(d) in respect of a divisional application, in the petition included in the application on its presentation date if the petition is submitted by a patent agent.

### Associate patent agent by default — patents

(4) Any associate patent agent appointed in respect of an application for a patent under subsection (3) is deemed, unless the appointment document indicates otherwise, to have also been appointed in respect of any patent granted on the basis of the application.

### Revocation of appointment — one associate patent agent acting alone

(5) The appointment, including a deemed appointment, of one patent agent as an associate patent agent in respect of a patent or an application for a patent is revoked if

(a) in the case where the associate patent agent was appointed by one patent agent who was appointed under subsection 27(3) or (4),

(i) a notice of revocation signed by the associate patent agent or the patent agent is submitted to the Commissioner,

(ii) the associate patent agent's licence is suspended, revoked or surrendered, or

d'une même entreprise à titre de coagent à l'égard de la demande de brevet ou du brevet.

(2) [Abrogé, DORS/2021-131, art. 8]

### Modalités de nomination

(3) La nomination d'un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise à titre de coagents est faite selon l'une des modalités suivantes :

a) s'agissant d'une demande de brevet quelconque ou d'un brevet, au moyen d'un avis à cet effet signé par l'agent de brevets nommant le coagent et soumis au commissaire;

b) s'agissant d'une demande de brevet, autre qu'une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition si celle-ci est soumise par un agent de brevets;

c) s'agissant d'une demande PCT à la phase nationale, au moyen d'un avis à cet effet soumis au commissaire par un agent de brevets au plus tard à la date d'entrée en phase nationale de cette demande;

d) s'agissant d'une demande divisionnaire, dans la pétition comprise dans la demande à la date de soumission de celle-ci si elle est soumise par un agent de brevets.

### Coagent par défaut : brevet

(4) À moins d'indication contraire dans le document de nomination, tout coagent nommé à l'égard d'une demande de brevet au titre du paragraphe (3) est réputé être aussi nommé à l'égard de tout brevet accordé au titre de la demande.

### Révocation de la nomination : coagent agissant seul

(5) La nomination, réputée ou non, d'un seul agent de brevets à titre de coagent à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet est révoquée dans les cas suivants :

a) si elle a été faite par un agent de brevets qui est nommé au titre des paragraphes 27(3) ou (4) :

(i) un avis de révocation signé par le coagent ou par l'agent de brevet est transmis au commissaire,

(ii) le permis du coagent est suspendu, révoqué ou remis,

(iii) la nomination de l'agent de brevets est révoquée;

(iii) the appointment of the patent agent is revoked; and

(b) in the case where the associate patent agent was appointed by one of the patent agents at the same firm who were appointed under subsection 27(3) or (4),

(i) a notice of revocation signed by the associate patent agent or by one of the patent agents at the firm is submitted to the Commissioner,

(ii) the associate patent agent's licence is suspended, revoked or surrendered, or

(iii) the appointment of all the patent agents at the firm is revoked.

#### Revocation of appointment — associate patent agent

(5.1) The appointment, including a deemed appointment, as an associate patent agent, of all the patent agents at the same firm in respect of a patent or an application for a patent is revoked if

(a) in the case where they were appointed by one patent agent who was appointed under subsection 27(3) or (4),

(i) a notice of revocation signed by one of the patent agents at the firm acting as an associate patent agent or by the patent agent who appointed them is submitted to the Commissioner,

(ii) the licence of each of the patent agents acting as an associate patent agent is suspended, revoked or surrendered, or

(iii) the appointment of the patent agent is revoked; and

(b) in the case where they were appointed by one of the patent agents at the same firm who were appointed under subsection 27(3) or (4),

(i) a notice of revocation signed by one of the patent agents at the firm acting as an associate patent agent, or by one of the patent agents at the firm that appointed them, is submitted to the Commissioner,

(ii) the licence of each of the patent agents acting as an associate patent agent is suspended, revoked or surrendered, or

(iii) the appointment under subsection 27(3) or (4) of all the patent agents at the firm is revoked.

SOR/2021-131, s. 8.

b) si elle a été faite par un des agents de brevets d'une même entreprise qui sont nommés au titre des paragraphes 27(3) ou (4) :

(i) un avis de révocation signé par le coagent ou par un des agents de brevets de l'entreprise est transmis au commissaire,

(ii) le permis du coagent est suspendu, révoqué ou remis,

(iii) la nomination de tous les agents de brevets de l'entreprise est révoquée.

#### Révocation : coagents

(5.1) La nomination, réputée ou non, de tous les agents de brevets d'une même entreprise à titre de coagents à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet est révoquée dans les cas suivants :

a) si elle a été faite par un agent de brevets qui est nommé au titre des paragraphes 27(3) ou (4) :

(i) un avis de révocation signé par un des agents de brevets de l'entreprise agissant à titre de coagents ou par l'agent de brevet qui les a nommés est transmis au commissaire,

(ii) le permis de chacun des agents de brevets agissant à titre de coagents est suspendu, révoqué ou remis,

(iii) la nomination de l'agent de brevets est révoquée;

b) si elle a été faite par un des agents de brevets d'une même entreprise qui sont nommés au titre des paragraphes 27(3) ou (4) :

(i) un avis de révocation signé par un des agents de brevets de l'entreprise agissant à titre de coagents ou par un des agents de brevets de l'entreprise qui a nommé les coagents est transmis au commissaire,

(ii) le permis de chacun des agents de brevets agissant à titre de coagents est suspendu, révoqué ou remis,

(iii) la nomination au titre des paragraphes 27(3) ou (4) de tous les agents de brevets de l'entreprise est révoquée.

DORS/2021-131, art. 8.

### Patent agent — member of firm

**28.1** If all the patent agents at the same firm have been appointed under section 27 or 28, the following rules apply:

- (a) a patent agent who becomes a member of the firm after the appointment is deemed to be appointed beginning on the day on which they become a member of the firm;
- (b) a person who is a member of the firm who becomes a patent agent after the appointment is deemed to have been appointed beginning on the day on which they become a patent agent;
- (c) the appointment of a patent agent who ceases to be a member of the 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 patent 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.

SOR/2021-131, s. 9.

### Appointment document — one patent agent

**29 (1)** A document appointing one patent agent must include the name and postal address of that patent agent.

### Appointment document — all the patent agents

**(2)** A document appointing all the patent agents at the same firm must include the name and postal address of the firm. An appointment document that includes only the name and postal address of the firm is sufficient to appoint all the patent agents at that firm.

SOR/2021-131, s. 9.

### Written communications

**29.1** If all the patent agents at the same firm have been appointed or are deemed to have been appointed under section 27 or 28, any written communication sent by the Commissioner or the Patent Office to the firm is considered to have been sent to all of the patent agents at the firm.

SOR/2021-131, s. 9.

### Patent agent by default — transfer

**30** The patent agent or all the patent agents at the same firm who were appointed, other than as an associate patent agent, to represent an applicant or patentee before the Patent Office are, unless otherwise indicated in a request to record a transfer under subsection 49(2) or (3) of the Act, deemed to have been appointed by the transferee

### Agent de brevets : membre de l'entreprise

**28.1** Si tous les agents de brevets d'une même entreprise sont nommés au titre des articles 27 ou 28, les règles suivantes s'appliquent :

- a) l'agent de brevets qui devient membre de l'entreprise après la nomination est réputé être nommé à la date où il devient membre de l'entreprise;
- b) la personne membre de l'entreprise qui devient agent de brevets après la nomination est réputée être nommée à la date où elle devient agent de brevets;
- c) la nomination de l'agent de brevets qui cesse d'être membre de l'entreprise est réputée être révoquée à la date où l'agent de brevets cesse d'être membre de l'entreprise;
- d) la nomination de l'agent de brevets 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.

DORS/2021-131, art. 9.

### Document de nomination : un agent de brevets

**29 (1)** Le document de nomination de l'agent de brevets inclut les nom et adresse postale de l'agent.

### Document de nomination : tous les agents de brevets

**(2)** Le document de nomination de tous les agents de brevets d'une même entreprise inclut les nom et adresse postale de l'entreprise. Le document de nomination qui inclut seulement ces renseignements suffit à la nomination de tous les agents de brevets.

DORS/2021-131, art. 9.

### Communications écrites

**29.1** Si tous les agents de brevets d'une même entreprise sont nommés ou réputés être nommés au titre des articles 27 ou 28, la communication écrite envoyée par le commissaire ou par le Bureau des brevets à l'entreprise est considérée comme ayant été envoyée à tous les agents de brevets nommés.

DORS/2021-131, art. 9.

### Agent de brevets par défaut : transfert

**30** À moins d'indication contraire dans la demande d'inscription de transfert visée aux paragraphes 49(2) ou (3) de la Loi, l'agent de brevets ou tous les agents de brevets d'une même entreprise qui sont nommés — autrement qu'à titre de coagents — pour représenter le demandeur de brevet ou le breveté devant le Bureau des brevets sont réputés être nommés par le cessionnaire à l'égard de

in respect of the patent or the application that is the subject of the recording.

SOR/2021-131, s. 9.

#### Notice requiring appointment of patent agent

**31** If an applicant for a patent is required under subsection 27(2) to appoint a patent agent but no patent agent is appointed, the Commissioner must by notice to the applicant require that, not later than three months after the date of the notice, the applicant appoint a patent agent.

SOR/2021-131, s. 9.

#### Successor patent agent

**32 (1)** A patent agent who, in respect of a patent or application for a patent, demonstrates to the Commissioner that they are the successor to a patent agent or all the patent agents at the same firm who were appointed under section 27 or 28 and who have since withdrawn from practice is deemed to be appointed under section 27 or 28, as the case may be, in respect of that patent or application.

#### Successor patent agents

**(2)** All the patent agents at the same firm who, in respect of a patent or application for a patent, demonstrate to the Commissioner that they are the successors to a patent agent or all the patent agents at the same firm who were appointed under section 27 or 28 and who have since withdrawn from practice are deemed to be appointed under section 27 or 28, as the case may be, in respect of that patent or application.

SOR/2021-131, s. 9.

## Representation

#### Effect of act by common representative

**33** Subject to sections 36 and 37, in any business before the Patent Office, an act done in respect of a patent or an application for a patent, by or in relation to a common representative, has the effect of an act done by or in relation to all of the applicants or patentees.

#### Effect of act by patent agent

**34** Subject to sections 36 and 37, in any business before the Patent Office, an act done in respect of a patent or an application for a patent, by or in relation to a patent agent, other than an associate patent agent, who is appointed in respect of that application or patent, has the same effect as an act done by or in relation to the applicant for a patent, a patentee or other person who appointed the patent agent.

SOR/2021-131, s. 10.

la demande de brevet ou du brevet faisant l'objet de l'inscription.

DORS/2021-131, art. 9.

#### Avis exigeant la nomination d'un agent de brevets

**31** Si le demandeur de brevet est tenu, en application du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, mais qu'aucun agent de brevets n'est nommé, le commissaire exige par avis envoyé au demandeur que, au plus tard trois mois après la date de l'avis, celui-ci nomme un agent de brevets.

DORS/2021-131, art. 9.

#### Agent de brevets : succession

**32 (1)** L'agent de brevets qui, à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet, démontre au commissaire qu'il est le successeur de l'agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise nommés au titre des articles 27 ou 28, lesquels ont, depuis, cessé d'exercer, est réputé être nommé au titre de l'article en cause à l'égard de cette demande de brevet ou de ce brevet.

#### Agents de brevets : succession

**(2)** Tous les agents de brevets d'une même entreprise qui, à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet, démontrent au commissaire qu'ils sont les successeurs de l'agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise nommés au titre des articles 27 ou 28 et qui ont, depuis, cessé d'exercer, sont réputés être nommés au titre de l'article en cause à l'égard de cette demande de brevet ou de ce brevet.

DORS/2021-131, art. 9.

## Représentation

#### Effet des actes du représentant commun

**33** Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un représentant commun ou le concernant a le même effet que l'acte fait par l'ensemble des codemandeurs ou cobrevetés ou que l'acte concernant l'ensemble de ceux-ci.

#### Effet des actes d'un agent de brevets

**34** Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un agent de brevets — autre qu'un coagent — et qui est nommé à l'égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l'acte fait par la personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — ayant nommé l'agent de brevets ou que l'acte concernant cette personne.

DORS/2021-131, art. 10.

### Effect of act by associate patent agent

**35** Subject to sections 36 and 37, in any business before the Patent Office, an act done in respect of a patent or an application for a patent, by or in relation to an associate patent agent appointed in respect of that application or patent, has the same effect as an act done by or in relation to the applicant for a patent, a patentee or other person who appointed the patent agent who appointed the associate patent agent.

### Prosecuting or maintaining in effect application for patent

**36 (1)** Subject to subsections (2) to (5), only the following persons are authorized to act in any business before the Patent Office for the purpose of prosecuting or maintaining in effect an application for a patent:

- (a) if, in respect of the application, a patent agent is appointed or there is a requirement under subsection 27(2) to appoint a patent agent, the patent agent who is appointed; and
- (b) in any other case,
  - (i) if there is a single applicant, the applicant, and
  - (ii) if there are joint applicants, the common representative.

### Exceptions

**(2)** For the purposes of filing an application for a patent, paying a fee under subsection 27(2) or section 27.1 of the Act, paying the additional fee for late payment referred to in subsection 154(4) of these Rules or complying with the requirements of subsection 154(1), (2) or (3) of these Rules,

- (a) if there is a single applicant, they must represent themselves or be represented by a person authorized by the applicant; and
- (b) if there are joint applicants, they must be represented by one of the applicants or by a person authorized by one of the applicants.

### Exceptions

**(3)** For the purpose of submitting a request to record a transfer under subsection 49(2) of the Act,

- (a) if there is a single applicant, they must represent themselves or be represented by a person authorized by the applicant; and
- (b) if there are joint applicants,

### Effet des actes d'un coagent

**35** Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un coagent qui est nommé à l'égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l'acte fait par la personne – demandeur de brevet, breveté ou autre – ayant nommé l'agent de brevets qui a nommé le coagent ou que l'acte concernant cette personne.

### Poursuite ou maintien en état d'une demande de brevet

**36 (1)** Sous réserve des paragraphes (2) à (5), seules les personnes ci-après peuvent agir dans toute affaire devant le Bureau de brevets concernant la poursuite ou le maintien en état d'une demande de brevet :

- a) dans le cas où, à l'égard de la demande, un agent de brevets est nommé ou si, à l'égard de la demande, il y a obligation, au titre du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, l'agent de brevets nommé;
- b) dans tout autre cas :
  - (i) s'il y a un seul demandeur de brevet, le demandeur,
  - (ii) s'il y en a plus d'un, leur représentant commun.

### Exceptions

**(2)** Pour le dépôt d'une demande de brevet, pour le paiement de la taxe visée au paragraphe 27(2) ou à l'article 27.1 de la Loi ou de la surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe 154(4) des présentes règles ou pour se conformer aux exigences ou remplir les conditions des paragraphes 154(1), (2) ou (3) des présentes règles :

- a) s'il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;
- b) s'il y en a plus d'un, les codemandeurs doivent être représentés par l'un d'eux ou par une personne autorisée par l'un d'eux.

### Exceptions

**(3)** Pour le dépôt de la demande d'inscription d'un transfert visée au paragraphe 49(2) de la Loi :

- a) s'il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;
- b) s'il y en a plus d'un :

(i) in the case where the transfer is a transfer of the right or interest of a single joint applicant, the joint applicants must be represented by that joint applicant or by the common representative, or by a person authorized by that joint applicant or by the common representative, and

(ii) in any other case, the joint applicants must be represented by the common representative or by a person authorized by the common representative.

### Exceptions

(4) For the purposes of submitting a request to record a name change under section 125,

(a) if there is a single applicant, they must represent themselves or be represented by a person authorized by the applicant; and

(b) if there are joint applicants, they must be represented by the common representative or by a person authorized by the common representative.

### Exceptions

(5) For the purposes of section 27.01 or 28.01 of the Act, for the purpose of paying a fee in respect of an application for a patent — other than a fee under subsection 27(2) or section 27.1 of the Act or a fee referred to in subsection 154(1), (2), (3) or (4) of these Rules — or for the purpose of taking any of the actions required by subparagraphs 73(3)(a)(i) to (iv) of the Act to reinstate an application for a patent deemed to be abandoned under paragraph 73(1)(c) of the Act,

(a) if there is a single applicant, they may represent themselves; and

(b) if there are joint applicants, they may be represented by the common representative.

SOR/2021-131, s. 11; SOR/2022-120, s. 7(E).

### Procedure relating to patent

**37 (1)** Subject to subsection (2), in any business before the Patent Office for the purpose of a procedure relating to a patent,

(a) if there is a single patentee, they must represent themselves or be represented by any person authorized by them; and

(b) if there are joint patentees,

(i) for the purpose of paying a fee under section 46 of the Act, the patentees must be represented by one of the patentees or by a person authorized by one of the patentees,

(i) dans le cas où le transfert vise les droits ou intérêts d'un seul codemandeur, les codemandeurs doivent être représentés par ce codemandeur, leur représentant commun ou par une personne autorisée par ce codemandeur ou représentant commun,

(ii) dans tout autre cas, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.

### Exceptions

(4) Pour le dépôt de la demande d'inscription d'un changement de nom visée à l'article 125 :

a) s'il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne autorisée par lui;

b) s'il y en a plus d'un, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.

### Exceptions

(5) Dans le cadre de toute affaire visée aux articles 27.01 ou 28.01 de la Loi, pour le paiement d'une taxe à l'égard d'une demande de brevet, autre que les taxes visées au paragraphe 27(2) ou à l'article 27.1 de la Loi ou aux paragraphes 154(1), (2), (3) ou (4) des présentes règles, ou pour la prise de l'une des mesures exigées par les sous-alinéas 73(3)a)(i) à (iv) de la Loi pour rétablir une demande de brevet réputée abandonnée par application de l'alinéa 73(1)c) de la Loi :

a) s'il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci peut agir en son propre nom;

b) s'il y en a plus d'un, les codemandeurs peuvent être représentés par leur représentant commun.

DORS/2021-131, art. 11; DORS/2022-120, art. 7(A).

### Procédure relative à un brevet

**37 (1)** Sous réserve du paragraphe (2), dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant une procédure relative à un brevet :

a) s'il y a un seul breveté, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par une personne qu'il autorise;

b) s'il y en a plus d'un :

(i) pour le paiement d'une taxe exigée par l'article 46 de la Loi, ils doivent être représentés par l'un d'eux ou par une personne autorisée par l'un d'eux,

(ii) for the purpose of submitting a request to record a transfer under subsection 49(3) of the Act,

(A) in the case where the transfer is a transfer of the right or interest of a single joint patentee, the joint patentees must be represented by that joint patentee or by the common representative, or by a person authorized by that joint patentee or by the common representative, and

(B) in any other case, the joint patentees must be represented by the common representative or a person authorized by the common representative, and

(iii) for any other purpose, the patentees must be represented by the common representative or by a person authorized by the common representative.

#### Reissue, disclaimer or participation in re-examination

(2) In any business before the Patent Office for the purpose of reissuing a patent under section 47 of the Act, making a disclaimer under section 48 of the Act, filing a reply under subsection 48.2(5) of the Act or participating in a re-examination proceeding under section 48.3 of the Act,

(a) if there is a single patentee, they must represent themselves or be represented by a patent agent who has been appointed in respect of that business; and

(b) if there are joint patentees, the patentees must be represented by the common representative or by a patent agent who has been appointed in respect of that business.

SOR/2021-131, s. 12.

#### Clarification

38 For greater certainty, sections 33 to 37 do not apply to the act of signing

(a) a small entity declaration;

(b) a notice of appointment of a common representative or a patent agent;

(c) a notice of revocation of an appointment of a patent agent; or

(d) a document authorizing a foreign practitioner to appoint or revoke the appointment of a patent agent, have an interview with an examiner or sign a small entity declaration.

SOR/2021-131, s. 13.

(ii) pour le dépôt de la demande d'inscription d'un transfert visée au paragraphe 49(3) de la Loi :

(A) dans le cas où le transfert vise les droits ou intérêts d'un seul cobreveté, les cobrevetés doivent être représentés par ce cobreveté, leur représentant commun ou par une personne autorisée par ce cobreveté ou représentant commun,

(B) dans tout autre cas, les cobrevetés doivent être représentés par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci,

(iii) à toute autre fin, ils doivent l'être par leur représentant commun ou par une personne autorisée par celui-ci.

#### Redélivrance, renonciation ou participation à un réexamen

(2) Dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la redélivrance d'un brevet en vertu de l'article 47 de la Loi, une renonciation au titre de l'article 48 de la Loi, l'expédition d'une réponse en vertu du paragraphe 48.2(5) de la Loi ou la participation à une procédure de réexamen visée à l'article 48.3 de la Loi :

a) s'il n'y a qu'un seul breveté, celui-ci agit en son propre nom ou est représenté par l'agent de brevets qui est nommé à l'égard de l'affaire;

b) s'il y en a plus d'un, les cobrevetés sont représentés par leur représentant commun ou par l'agent de brevets qui est nommé à l'égard de l'affaire.

DORS/2021-131, art. 12.

#### Précision

38 Il est entendu que les articles 33 à 37 ne s'appliquent pas à l'acte de signer les documents suivants :

a) la déclaration du statut de petite entité;

b) l'avis de nomination d'un représentant commun ou d'un agent de brevets;

c) l'avis de révocation de la nomination d'un agent de brevets;

d) le document autorisant un professionnel étranger à nommer ou à révoquer un agent de brevets, à avoir une entrevue avec l'examineur ou à signer la déclaration de statut de petite entité.

DORS/2021-131, art. 13.

### Interview with examiner

**39** Only the following persons may have an interview with an examiner regarding an application for a patent:

(a) if, in respect of that application, a patent agent is appointed or there is a requirement under subsection 27(2) to appoint a patent agent,

(i) the patent agent who is appointed, and

(ii) with the permission of the patent agent who is appointed,

(A) if there is a single applicant, the applicant,

(B) if there is a single applicant and a document authorizing a foreign practitioner to have an interview with an examiner is signed by the applicant, that foreign practitioner,

(C) if there are joint applicants, the common representative, or

(D) if there are joint applicants and a document authorizing a foreign practitioner to have an interview with an examiner is signed by the common representative, that foreign practitioner; and

(b) in any other case,

(i) the applicant, if there is a single applicant, and

(ii) the common representative, if there are joint applicants.

SOR/2021-131, s. 14.

### Notice of disregarded communication

**40 (1)** If, in any business for the purpose of prosecuting or maintaining in effect an application for a patent or for the purpose of a procedure relating to a patent, a joint applicant or joint patentee who is not the common representative of the joint applicants or joint patentees sends a written communication to the Commissioner in respect of any business for which the common representative is entitled to represent the applicants or the patentees, the Commissioner must by notice inform that joint applicant or joint patentee that the Commissioner will not have regard to that communication unless, not later than three months after the date of the notice, that joint applicant or joint patentee is appointed in accordance with paragraph 26(3)(a) to represent the applicants or patentees as the common representative and requests that the Commissioner have regard to the communication.

### Entrevue avec l'examinateur

**39** Seules les personnes ci-après peuvent avoir une entrevue avec l'examinateur au sujet d'une demande de brevet :

a) dans le cas où, à l'égard de la demande, un agent de brevets est nommé ou si, à l'égard de la demande, il y a obligation, au titre du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets :

(i) l'agent de brevets qui est nommé,

(ii) avec la permission de l'agent de brevets qui est nommé :

(A) s'il y a un seul demandeur, le demandeur,

(B) s'il y a un seul demandeur et qu'un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à avoir une entrevue avec l'examinateur, ce professionnel,

(C) s'il y a plus d'un demandeur, leur représentant commun,

(D) s'il y a plus d'un demandeur et qu'un document signé par leur représentant commun autorisant un professionnel étranger à avoir une entrevue avec l'examinateur, ce professionnel;

b) dans tout autre cas :

(i) s'il y a un seul demandeur, le demandeur,

(ii) s'il y en a plus d'un, leur représentant commun.

DORS/2021-131, art. 14.

### Avis : communication rejetée

**40 (1)** Si, dans toute affaire concernant la poursuite ou le maintien en état d'une demande de brevet ou une procédure relative à un brevet, un codemandeur ou un cobreveté qui n'est pas le représentant commun des codemandeurs ou des cobrevetés communique par écrit avec le commissaire au nom de ceux-ci au sujet de toute affaire pour laquelle le représentant commun peut représenter les codemandeurs ou les cobrevetés, le commissaire l'informe, par avis, qu'il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l'avis, ce codemandeur ou ce cobreveté est nommé conformément à l'alinéa 26(3)a) pour représenter les codemandeurs ou les cobrevetés à titre de représentant commun et demande que le commissaire tienne compte de la communication.



### Exception

(2) Subsection (1) does not apply to a communication in respect of any business under subsection 36(2), (3) or (4) or to a communication in respect of any business for the purpose of a procedure relating to a patent, other than a communication in respect of business referred to in subsection 37(2).

### Communication deemed received

(3) If, not later than three months after the date of the notice referred to in subsection (1), the joint applicant or joint patentee who sent a written communication to the Commissioner is appointed under paragraph 26(3)(a) to represent the applicants or patentees as their common representative and requests that the Commissioner have regard to the communication, the communication is deemed to have been received from the common representative on the date on which it was originally received from the joint applicant or joint patentee.

SOR/2021-131, s. 15.

### Notice of disregarded communication

**41 (1)** If a patent agent who is not appointed to represent an applicant or patentee in respect of a patent or an application for a patent communicates in writing with the Commissioner on behalf of that applicant or patentee for the purpose of prosecuting or maintaining in effect that application or for the purpose of a procedure relating to that patent and the communication identifies that patent agent, the Commissioner must by notice inform the patent agent that the Commissioner will not have regard to that communication unless, not later than three months after the date of the notice, the patent agent is appointed to represent that applicant or patentee in respect of that application or patent and requests that the Commissioner have regard to the communication.

### Exception

(2) Subsection (1) does not apply to a communication in respect of any business under subsection 36(2), (3) or (4) or to a communication in respect of any business for the purpose of a procedure relating to a patent, other than a communication in respect of any business referred to in subsection 37(2).

### Communication deemed received

(3) If, not later than three months after the date of the notice referred to in subsection (1), the patent agent is appointed to represent that applicant or patentee in respect of that patent or application for a patent and requests that the Commissioner have regard to the communication, the communication is deemed to have been received from the applicant or patentee on the date on

### Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique ni aux communications au sujet d'une affaire visée aux paragraphes 36(2), (3) ou (4) ni à celles au sujet d'une affaire concernant une procédure relative à un brevet, à l'exception de celles au sujet d'une affaire visée au paragraphe 37(2).

### Communication réputée reçue

(3) Si, au plus tard trois mois après la date de l'avis visé au paragraphe (1), le codemandeur ou le cobreveté est nommé conformément à l'alinéa 26(3)a) pour représenter les codemandeurs ou les cobrevetés à titre de représentant commun et qu'il demande que le commissaire tienne compte de la communication, celle-ci est réputée avoir été reçue de la part du représentant commun à la date à laquelle elle a été reçue de la part de ce codemandeur ou de ce cobreveté.

DORS/2021-131, art. 15.

### Avis : communication rejetée

**41 (1)** Si un agent de brevets qui n'a pas été nommé pour représenter un demandeur ou un breveté à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet communique par écrit avec le commissaire au nom de ce demandeur ou de ce breveté concernant la poursuite ou le maintien en état de cette demande de brevet ou une procédure relative à ce brevet et que cet agent de brevets est nommé dans la communication, le commissaire l'informe, par avis, qu'il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l'avis, cet agent de brevets est nommé à l'égard de cette demande ou de ce brevet pour représenter ce demandeur ou ce breveté et demande que le commissaire tienne compte de la communication.

### Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique ni aux communications au sujet d'une affaire visée aux paragraphes 36(2), (3) ou (4) ni à celles au sujet d'une affaire concernant une procédure relative à un brevet, à l'exception de celles au sujet d'une affaire visée au paragraphe 37(2).

### Communication réputée reçue

(3) Si, au plus tard trois mois après la date de l'avis visé au paragraphe (1), l'agent de brevets est nommé pour représenter le demandeur ou le breveté à l'égard de la demande ou du brevet et demande que le commissaire tienne compte de la communication, celle-ci est réputée avoir été reçue de la part du demandeur ou du breveté à

which the communication was originally received from the patent agent.

SOR/2021-131, s. 16.

### Named patent agent

**41.1 (1)** In any business before the Patent Office in respect of which a patent agent acts under subsection 36(1) or (5), or represents a patentee under subsection 37(2), written communications on behalf of the applicant or patentee must be submitted to the Commissioner or the Patent Office by a named patent agent.

### Notice

**(2)** If the patent agent is not named, the Commissioner must by notice inform the sender that the Commissioner will not have regard to the communication unless, not later than three months after the date of the notice, the patent agent who submitted the communication provides their name to the Commissioner and requests that the Commissioner have regard to the communication.

### Date communication received

**(3)** If the name of the patent agent and the request referred to in subsection (2) are provided to the Commissioner within the time limit set out in that subsection, the original communication is considered to have been received on the day on which it was actually received by the Commissioner or the Patent Office.

SOR/2021-131, s. 17.

## Government-owned Patents

### Notice to applicant

**42** If the Governor in Council orders, under subsection 20(17) of the Act, that an invention described in an application for a patent must be treated for the purposes of section 20 of the Act as if it had been assigned or agreed to be assigned to the Minister of National Defence, the Commissioner must, as soon as the Commissioner is informed of the order, notify the applicant.

### Inspection of defence-related application for patent

**43** The Commissioner must permit a public servant who is authorized in writing by the Minister of National Defence, or an officer of the Canadian Forces who is authorized in writing by the Minister of National Defence, to inspect a pending application for a patent that relates to an instrument or munition of war to do so and to obtain a copy of the application.

la date à laquelle elle a été reçue de la part de l'agent de brevets.

DORS/2021-131, art. 16.

### Identification de l'agent de brevets

**41.1 (1)** Dans toute affaire devant le Bureau des brevets pour laquelle un agent de brevets agit au titre des paragraphes 36(1) ou (5) ou représente un breveté au titre du paragraphe 37(2), toute communication écrite transmise au commissaire ou au Bureau des brevets au nom du demandeur ou du breveté sont soumises par un agent de brevets identifié.

### Avis

**(2)** Si l'agent de brevets n'est pas identifié, le commissaire informe, par avis, l'expéditeur qu'il ne tiendra pas compte de la communication écrite, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l'avis, l'agent de brevets qui a envoyé la communication fournit son nom au commissaire et demande que celui-ci tienne compte de la communication.

### Date de réception de la communication

**(3)** Si la transmission du nom et de la demande visés au paragraphe (2) respecte le délai prévu, la communication initiale est considérée comme ayant été reçue à la date où elle a réellement été reçue par le commissaire ou le Bureau des brevets.

DORS/2021-131, art. 17.

## Brevets appartenant au gouvernement

### Avis au demandeur

**42** Si le gouverneur en conseil ordonne, en vertu du paragraphe 20(17) de la Loi, qu'une invention décrite dans une demande de brevet soit traitée, pour l'application de l'article 20 de la Loi, comme si elle avait été cédée au ministre de la Défense nationale ou comme s'il avait été convenu de la lui céder, le commissaire, dès qu'il est informé de l'ordonnance, en avise le demandeur.

### Consultation des demandes relatives à la défense

**43** Le commissaire permet à l'officier des Forces canadiennes ou au fonctionnaire autorisés par écrit par le ministre de la Défense nationale de consulter toute demande de brevet en instance qui a trait à un instrument de guerre ou à une munition de guerre et d'en obtenir copie.

# Presentation of Application for a Patent

## General

### Application fee

**44 (1)** For the purposes of subsection 27(2) of the Act, the prescribed application fee is

(a) the small entity fee set out in item 6 of Schedule 2, if the small entity status condition set out in subsection (2) is met and a small entity declaration is filed in respect of the application for a patent in accordance with subsection (3),

(i) on or before the filing date of the application or, in the case of a divisional application, on or before the presentation date of the divisional application, or

(ii) if a notice is required to be given under subsection 27(7) of the Act, before the notice is given or, if the notice has been given, not later than three months after the date of the notice; and

(b) in any other case, the standard fee set out in that item.

### Small entity status condition

**(2)** The small entity status condition is that

(a) in respect of an application for a patent — other than a PCT national phase application or a divisional application — the applicant of the application on the filing date is, on that date, an entity that has 50 employees or less or is a university, other than

(i) an entity that is controlled directly or indirectly by an entity, other than a university, that has more than 50 employees, or

(ii) an entity that has transferred or licensed, or has an obligation other than a contingent obligation to transfer or license, any right or interest in a claimed invention to an entity, other than a university, that has more than 50 employees;

(b) in respect of an international application, the applicant of the application on the national phase entry date is, on that date, an entity that has 50 employees or less or is a university, other than an entity referred to in subparagraph (a)(i) or (ii); and

# Présentation des demandes de brevet

## Général

### Taxe pour le dépôt

**44 (1)** Pour l'application du paragraphe 27(2) de la Loi, la taxe à payer pour le dépôt d'une demande de brevet est :

a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l'un des délais ci-après à l'égard de la demande conformément au paragraphe (3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 6 de l'annexe 2 :

(i) au plus tard à la date de dépôt de la demande ou, dans le cas d'une demande divisionnaire, au plus tard à sa date de soumission,

(ii) si un avis doit être donné en vertu du paragraphe 27(7) de la Loi, avant que l'avis soit donné ou, dans le cas où celui-ci a été donné, au plus tard trois mois après la date de l'avis;

b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.

### Condition relative au statut de petite entité

**(2)** La condition relative au statut de petite entité est :

a) à l'égard d'une demande de brevet, autre qu'une demande PCT à la phase nationale ou d'une demande divisionnaire, que le demandeur à la date de dépôt de la demande soit, à cette date, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à l'exclusion :

(i) d'une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu'une université, employant plus de cinquante personnes,

(ii) d'une entité qui a transféré un droit ou un intérêt dans une invention revendiquée à une entité, autre qu'une université, employant plus de cinquante personnes, qui a octroyé une licence à l'égard du droit ou de l'intérêt à une telle entité ou qui est tenue de faire un tel transfert ou octroi en vertu d'une obligation non conditionnelle;

b) à l'égard d'une demande internationale, que le demandeur à la date d'entrée en phase nationale de la demande soit, à cette date, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à

(c) in respect of a divisional application, the applicable requirements of this subsection are met in respect of the original application.

### Small entity declaration

**(3)** A small entity declaration must

(a) be filed with the Commissioner in the petition or in a document other than the abstract, the specification or the drawings, that identifies the application for a patent to which the declaration relates;

(b) contain a statement to the effect that the applicant believes that the small entity status condition set out in subsection (2) is met in respect of that application for a patent;

(c) be signed by a patent agent appointed in respect of that application or

(i) if there is a single applicant, the applicant,

(ii) if there is a single applicant and a document authorizing a foreign practitioner to sign a small entity declaration is signed by the applicant and submitted to the Commissioner at the same time as the declaration, that foreign practitioner,

(iii) if there are joint applicants, any one of the applicants, or

(iv) if there are joint applicants and a document authorizing a foreign practitioner to sign a small entity declaration is signed by any one of the applicants and submitted to the Commissioner at the same time as the declaration, that foreign practitioner; and

(d) indicate the name of the applicant and, if applicable, the name of the patent agent or the foreign practitioner signing the declaration.

### Non-application of subsection 3(1)

**(4)** Subsection 3(1) does not apply in respect of the times referred to in subsection (1).

SOR/2021-131, s. 18.

### Late fee

**45** For the purposes of subsection 27(7) of the Act, the prescribed late fee is the fee set out in item 7 of Schedule 2.

l'exclusion d'une entité visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);

c) à l'égard d'une demande divisionnaire, que les exigences applicables à l'égard de la demande originale qui sont prévues au présent paragraphe soient remplies.

### Déclaration du statut de petite entité

**(3)** La déclaration du statut de petite entité :

a) est déposée auprès du commissaire soit dans la pétition, soit dans un document autre que l'abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif qui indique à quelle demande de brevet la déclaration se rapporte;

b) contient un énoncé selon lequel le demandeur croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (2) est remplie à l'égard de la demande de brevet;

c) est signée par l'agent de brevets nommé à l'égard de la demande de brevet ou :

(i) s'il y a un seul demandeur, ce demandeur,

(ii) s'il y a un seul demandeur et qu'un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,

(iii) s'il y a plus d'un demandeur, l'un d'eux,

(iv) s'il y a plus d'un demandeur et qu'un document signé par l'un d'eux autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;

d) indique le nom du demandeur et, le cas échéant, le nom de l'agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.

### Non-application du paragraphe 3(1)

**(4)** Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

DORS/2021-131, art. 18.

### Surtaxe

**45** Pour l'application du paragraphe 27(7) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l'article 7 de l'annexe 2.

**Text in English or French**

**46** The text matter in the abstract, the description, the drawings and the claims, other than any text matter contained in a sequence listing, must be entirely in English or entirely in French.

**Page margins — description, claims and abstract**

**47 (1)** The minimum margins of pages that contain the description, the claims or the abstract must be as follows:

top margin, 2 cm  
left margin, 2.5 cm  
right margin, 2 cm  
bottom margin, 2 cm

**Page margins — drawings**

**(2)** The minimum margins of pages containing the drawings must be as follows:

top margin, 2.5 cm  
left margin, 2.5 cm  
right margin, 1.5 cm  
bottom margin, 1 cm

**Blank margins**

**(3)** Subject to subsections (4) and (5), the margins of the pages referred to in subsections (1) and (2) must be completely blank.

**File reference**

**(4)** The top margin of the pages referred to in subsections (1) and (2) may contain in either corner an indication of the applicant's file reference.

**Line numbering**

**(5)** The lines of each page of the description and of the claims may be numbered in the left margin.

**Line spacing**

**48 (1)** All text matter in the description and the claims must be at least 1 1/2 line spaced, except for sequence listings, tables and chemical and mathematical formulas.

**Font size**

**(2)** All text matter in the description and the claims must be in characters the capital letters of which are not less than 0.21 cm in height.

**Textes en français ou en anglais**

**46** Les textes de l'abrégé, de la description, des dessins et des revendications, à l'exclusion de tout élément de texte figurant dans un listage des séquences, sont soit entièrement en français, soit entièrement en anglais.

**Marges minimales : description, revendications et abrégé**

**47 (1)** Les marges minimales des pages contenant la description, les revendications ou l'abrégé sont les suivantes :

marge du haut : 2 cm  
marge de gauche : 2,5 cm  
marge de droite : 2 cm  
marge du bas : 2 cm

**Marges minimales : dessins**

**(2)** Les marges minimales des pages contenant les dessins sont les suivantes :

marge du haut : 2,5 cm  
marge de gauche : 2,5 cm  
marge de droite : 1,5 cm  
marge du bas : 1 cm

**Marges vierges**

**(3)** Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges des pages visées aux paragraphes (1) et (2) sont totalement vierges.

**Indication de la référence du dossier**

**(4)** La marge du haut des pages visées aux paragraphes (1) et (2) peut contenir dans le coin gauche ou dans le coin droit l'indication de la référence du dossier du demandeur.

**Numérotation des lignes**

**(5)** Les lignes de chaque page de la description et des revendications peuvent être numérotées dans la marge de gauche.

**Interligne**

**48 (1)** À l'exception des listages des séquences, des tableaux et des formules chimiques ou mathématiques, le texte de la description et des revendications est présenté à au moins un interligne et demi.

**Taille des caractères**

**(2)** Le texte de la description et des revendications est en caractères dont les majuscules sont d'une hauteur d'au moins 0,21 cm.

### New page

**49** The petition, the abstract, the description, the drawings and the claims must each begin on a new page.

### Page numbering

**50 (1)** The pages of the specification must be numbered consecutively.

### Position of page numbers

**(2)** The page numbers must be centered at the top or bottom of each page, but must not be placed in the margin.

### No drawings

**51 (1)** The petition, the abstract, the description and the claims must not contain drawings.

### Formulas

**(2)** The abstract, the description and the claims may contain chemical or mathematical formulas.

### Identification of trademarks

**52** A trademark mentioned in an abstract, a specification or a drawing must be identified as such.

## Petition

### Title and content

**53** A petition must bear the title “Petition” or “Request” and must contain

- (a)** a request for the grant of a patent;
- (b)** the title of the invention; and
- (c)** the name and postal address of the applicant.

## Inventors and Entitlement

### Information on inventors

**54 (1)** The application must indicate the name and postal address of each inventor of the subject-matter of the invention for which an exclusive privilege or property is claimed.

### Statement

**(2)** The application must contain

- (a)** a statement to the effect that the applicant is or, if there are joint applicants, the applicants are entitled to apply for a patent;

### Nouvelle page

**49** La pétition, l'abrégé, la description, les dessins et les revendications commencent tous sur une nouvelle page.

### Numérotation des pages

**50 (1)** Les pages du mémoire descriptif sont numérotées consécutivement.

### Emplacement de la numérotation

**(2)** Les numéros de page sont centrés, en haut ou en bas de chaque page, mais hors de la marge.

### Aucun dessin

**51 (1)** La pétition, l'abrégé, la description et les revendications ne contiennent aucun dessin.

### Formules

**(2)** L'abrégé, la description et les revendications peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques.

### Indication de la marque de commerce

**52** Toute marque de commerce mentionnée dans l'abrégé, dans les dessins ou dans le mémoire descriptif est indiquée comme telle.

## Pétition

### Titre et contenu

**53** La pétition est intitulée « Pétition » ou « Requête » et contient :

- a)** une requête pour l'octroi d'un brevet;
- b)** le titre de l'invention;
- c)** le nom et l'adresse postale du demandeur.

## Inventeurs et droit du demandeur

### Renseignements sur les inventeurs

**54 (1)** La demande de brevet indique le nom et l'adresse postale de chaque inventeur de l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

### Déclaration

**(2)** La demande de brevet contient l'une des déclarations suivantes :

**(b)** a statement to the effect that the applicant is the sole inventor of the subject-matter of the invention for which an exclusive privilege or property is claimed or, if there are joint applicants, the applicants are all inventors and the sole inventors of that subject-matter; or

**(c)** in respect of a PCT national phase application, a declaration as to the applicant's or, if there are joint applicants, the applicants' entitlement on the filing date to apply for and be granted a patent in accordance with Rule 4.17(ii) of the Regulations under the PCT.

### Translation

**(2.1)** If all or part of a declaration referred to in paragraph (2)(c) is in a language other than English or French, the applicant must submit to the Commissioner an English or French translation of the declaration or part in question.

### Manner of presentation

**(3)** The statement and information required by this section must be included in the petition or submitted in a document other than the abstract, the specification or the drawings.

SOR/2022-120, s. 8.

### Abstract

#### Inclusion of abstract

**55 (1)** An application for a patent must contain an abstract that has a concise summary of the disclosure that appears in the description, claims and drawings and, if applicable, must include the chemical formula that, among all the formulas included in the application, best characterizes the invention.

#### Technical field

**(2)** The abstract must specify the technical field to which the invention relates.

#### Drafting

**(3)** The abstract must be drafted in a manner that allows an understanding of the technical problem, the gist of the solution of that problem by means of the invention and the principal use or uses of the invention.

**a)** une déclaration portant que le demandeur a le droit de demander un brevet, ou s'il y a plus d'un demandeur, que les codemandeurs ont le droit de demander un brevet;

**b)** une déclaration portant que le demandeur est le seul inventeur de l'objet de l'invention dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif, ou s'il y a plus d'un demandeur, que chacun d'eux est l'un des inventeurs de cet objet et qu'ils en sont les seuls inventeurs;

**c)** à l'égard d'une demande PCT à la phase nationale, une déclaration relative au droit du demandeur — ou s'il y a plus d'un demandeur, au droit des codemandeurs — à la date de dépôt, de demander et d'obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17(ii) du Règlement d'exécution du PCT.

### Traduction

**(2.1)** Si la déclaration visée à l'alinéa (2)c) est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l'anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de la déclaration ou de la partie en question.

### Modalités de présentation

**(3)** Les déclarations et renseignements exigés au présent article sont inclus dans la pétition ou sont présentés dans un document autre que l'abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif.

DORS/2022-120, art. 8.

### Abrégé

#### Inclusion de l'abrégé

**55 (1)** La demande de brevet contient un abrégé qui comprend un résumé concis de ce qui est divulgué dans la description, les revendications et les dessins et qui comprend, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande, caractérise le mieux l'invention.

#### Domaine technique

**(2)** L'abrégé précise le domaine technique auquel se rapporte l'invention.

#### Rédaction

**(3)** L'abrégé est rédigé en des termes qui permettent une compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de l'invention et de l'usage principal ou des usages principaux de celle-ci.

### Scanning tool

**(4)** The abstract must be drafted in a manner that can efficiently serve as a scanning tool for the purposes of searching in the particular art.

### Word limit

**(5)** The abstract must not contain more than 150 words.

### Reference to drawings

**(6)** In the abstract, a feature may be followed by a reference character placed between parentheses, if that feature is illustrated in the drawings of the application for a patent.

### Amendment or replacement of abstract

**(7)** If the Commissioner considers that an abstract does not comply with subsections (1) to (6), the Commissioner is authorized to amend or replace the abstract.

### Abstract not relevant

**(8)** An abstract must not be taken into account for the purpose of interpreting the scope of protection sought or obtained.

## Description

### Contents, manner and order

**56 (1)** The description must include the following information, set out in the following manner and order:

- (a)** the title of the invention must be stated in a short and precise manner and must not include a trademark, coined word or personal name;
- (b)** the technical field to which the invention relates must be specified;
- (c)** the background art that, as far as is known to the applicant, is important for the understanding, searching and examination of the invention must be described;
- (d)** a description of the invention must be set out in terms that permit the technical problem and its solution to be understood, even if that problem is not expressly stated;
- (e)** the figures in the drawings, if any, must be concisely described;
- (f)** at least one mode contemplated by the inventor for carrying out the invention must be set out using examples, if appropriate, and with reference to the drawings, if any; and

### Instrument de sélection

**(4)** L'abrégé est rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d'instrument de sélection pour la recherche dans le domaine technique particulier.

### Nombre de mots maximum

**(5)** L'abrégé compte au plus cent cinquante mots.

### Signe de référence

**(6)** Dans l'abrégé, toute caractéristique peut, si elle est illustrée par un dessin contenu dans la demande de brevet, être suivie d'un signe de référence figurant entre parenthèses.

### Modification ou remplacement de l'abrégé

**(7)** Le commissaire est autorisé à modifier ou à remplacer tout abrégé qui, à son avis, n'est pas conforme aux paragraphes (1) à (6).

### Abrégé non pertinent

**(8)** L'abrégé ne peut être pris en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée ou obtenue.

## Description

### Contenu, manière et ordre

**56 (1)** La description contient les éléments ci-après présentés de la manière et dans l'ordre suivants :

- a)** le titre de l'invention, lequel doit être bref et précis et ne contenir aucune marque de commerce, mot inventé ou nom de personne;
- b)** le domaine technique auquel se rapporte l'invention;
- c)** une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du demandeur, est importante pour la compréhension de l'invention, la recherche à l'égard de celle-ci et son examen;
- d)** une description de l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution;
- e)** une brève description des figures contenues dans les dessins, s'il y en a;
- f)** une explication d'au moins une manière envisagée par l'inventeur de réaliser l'invention, avec des exemples à l'appui si cela est indiqué, et des renvois aux dessins, s'il y en a;



**(g)** a sequence listing, if required by subsection 58(1), must be included.

#### **Exception**

**(2)** The description may be presented in a different manner or order if, because of the nature of the invention, a different manner or order would result in a better understanding or more economical presentation of the invention.

#### **No incorporation by reference**

**57 (1)** The description must not incorporate any document by reference.

#### **No reference to certain documents**

**(2)** The description must not refer to a document that does not form part of the application for a patent unless the document is available to the public.

#### **Identification of documents**

**(3)** Every document referred to in the description must be fully identified.

### **Sequence Listings**

#### **PCT sequence listing standard**

**58 (1)** If a specification discloses a nucleotide sequence or amino acid sequence that must, in accordance with the PCT sequence listing standard, be included in a sequence listing and that is not identified as forming a part of the prior art, the description must contain the sequence listing in electronic form and both the electronic form and the content of the sequence listing must comply with the PCT sequence listing standard.

#### **One copy per application**

**(2)** An application for a patent must not contain more than one copy of a particular sequence listing regardless of its form of presentation.

#### **Statement — application originally filed without sequence listing**

**(3)** If an application for a patent originally filed without a sequence listing is amended to include one, the applicant must file a statement that the listing does not go beyond the disclosure in the application as filed.

#### **Sequence identification number**

**(4)** If a sequence included in a sequence listing is referred to in the claims, the drawings or the part of the

**g)** le listage des séquences, s'il est exigé par le paragraphe 58(1).

#### **Exception**

**(2)** Il n'y a pas lieu de suivre la manière et l'ordre si, en raison de la nature de l'invention, une manière différente ou un ordre différent permettrait une meilleure compréhension ou une présentation plus économique de l'invention.

#### **Interdiction d'incorporer par renvoi**

**57 (1)** La description ne peut incorporer un document par renvoi.

#### **Interdiction de mentionner certains documents**

**(2)** La description ne peut faire mention d'un document qui ne fait pas partie de la demande de brevet, à moins qu'il ne soit accessible au public.

#### **Références des documents**

**(3)** La description contient les références complètes de tout document dont elle fait mention.

### **Listages des séquences**

#### **Norme PCT de listages des séquences**

**58 (1)** Lorsque le mémoire descriptif divulgue une séquence de nucléotides ou une séquence d'acides aminés qui, au titre de l'exigence de la norme PCT de listages des séquences, doit être comprise dans le listage des séquences et qui n'est pas désignée comme faisant partie d'une invention ou d'une découverte antérieure, la description comprend le listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme PCT de listages des séquences et dont le contenu est conforme à cette norme.

#### **Une seule copie par demande**

**(2)** La demande de brevet ne peut contenir plus d'une copie d'un listage des séquences donné, indépendamment du format dans lequel celui-ci est présenté.

#### **Déclaration : demande initialement déposée sans listage des séquences**

**(3)** Dans le cas où la demande de brevet est initialement déposée sans listage des séquences et qu'elle est subseqüemment modifiée pour en inclure un, le demandeur dépose une déclaration portant que la portée du listage n'est pas plus étendue que la divulgation faite dans la demande initialement déposée.

#### **Numéro d'identification de séquence**

**(4)** Dans le cas où la séquence comprise dans le listage des séquences est mentionnée dans les revendications,

description other than sequence listings, the reference must include the sequence identification number, as defined in the PCT sequence listing standard, preceded by “SEQ ID NO:”.

### Definitions

(5) The following definitions apply in this section.

**amino acid sequence** has the same meaning as in the PCT sequence listing standard. (*séquence d'acides aminés*)

**nucleotide sequence** has the same meaning as in the PCT sequence listing standard. (*séquence de nucléotides*)

SOR/2022-120, s. 9.

## Drawings

### Requirements

**59 (1)** Subject to subsection (2), the drawings must be in black, sufficiently dense and dark, well-defined lines to permit legible reproduction and must not be photographs.

### Exception

(2) If an invention does not admit of illustration by means of drawings complying with subsection (1) but does admit of illustration by means of photographs, the drawings that must be furnished for the purposes of subsection 27(5.1) or (5.2) of the Act may be photographs.

### No colourings

(3) Except in the case of photographs, the drawings must be without colourings.

### Cross-sections

(4) Except in the case of photographs, cross-sections in the drawings must be indicated by hatching that does not impede the reading of the reference characters and lead lines.

### Numbers, letters and lead lines

(5) All numbers, letters and lead lines in the drawings must be simple and clear.

### Proportionality

(6) Elements of the same figure must be in proportion to each other unless a difference in proportion is necessary for the clarity of the figure.

les dessins ou la partie de la description autre que les listages de séquences, la mention comprend le numéro d'identification de séquence, au sens de la norme PCT de listages des séquences, et est précédée de « SEQ ID NO : ».

### Définitions

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

**séquence d'acides aminés** S'entend au sens de la norme PCT de listages des séquences. (*amino acid sequence*)

**séquence de nucléotides** S'entend au sens de la norme PCT de listages des séquences. (*nucleotide sequence*)

DORS/2022-120, art. 9.

## Dessins

### Exigences

**59 (1)** Sous réserve du paragraphe (2), les dessins sont exécutés en lignes noires bien délimitées, suffisamment denses et foncées pour permettre une reproduction lisible et ne sont pas des photographies.

### Exception

(2) Dans les cas où, pour l'intelligence de l'invention, il ne peut être fait usage de dessins conformes au paragraphe (1) mais qu'il peut être fait usage de photographies, les dessins à fournir au titre des paragraphes 27(5.1) ou (5.2) de la Loi peuvent être des photographies.

### Sans couleurs

(3) Les dessins — autres que les photographies — sont sans couleurs.

### Coupes

(4) Les coupes dans les dessins — autres que les photographies — sont indiquées par des hachures qui n'empêchent pas de lire les signes de référence et les lignes directrices.

### Chiffres, lettres et lignes directrices

(5) Tous les chiffres, lettres et lignes directrices figurant dans les dessins sont simples et clairs.

### Proportionnalité

(6) Chaque élément d'une figure est en proportion avec chacun des autres éléments de la figure, sauf lorsque l'utilisation d'une proportion différente est nécessaire pour la clarté de la figure.

### Font size

**(7)** Numbers and letters in the drawings must be at least 0.32 cm in height.

### Multiple figures

**(8)** A single page of the drawings may contain several figures.

### Figure spread out on multiple pages

**(9)** If a figure is spread out over two or more pages, each part of the figure must be so arranged that the entire figure can be assembled without concealing any part of the figure.

### Numbering of figures

**(10)** If there is more than one figure, the figures must be numbered consecutively.

### Reference characters

**(11)** A reference character not mentioned in the description must not appear in a drawing and vice versa.

### Consistent use of reference characters

**(12)** A reference character used for a particular feature must be the same throughout the abstract, the specification and the drawings.

### No unnecessary text

**(13)** The drawings must not contain text matter except to the extent necessary to understand the drawings.

## Claims

### Form

**60** The claims must be clear and concise and must be fully supported by the description independently of any document referred to in the description.

### Numbering of claims

**61** If there is more than one claim, the claims must be numbered consecutively in Arabic numerals beginning with the number "1".

### No references to description or drawings

**62 (1)** Subject to subsections (2) to (4), the claims must not, except when necessary, rely, in respect of the features of the invention, on references to the description or the drawings and, in particular, they must not rely on such references as "as described in Part ... of the description" or "as illustrated in figure ... of the drawings".

### Taille de la police

**(7)** Les chiffres et les lettres dans les dessins sont d'une hauteur d'au moins 0,32 cm.

### Nombre de figures

**(8)** Une même page de dessins peut contenir plusieurs figures.

### Figure divisée sur plus d'une page

**(9)** Si une figure se trouve divisée sur plusieurs pages, chaque partie de la figure est présentée de sorte que l'on puisse assembler la figure complète sans qu'aucune des parties ne soit cachée.

### Numérotation des figures

**(10)** S'il y a plus d'une figure, les figures sont numérotées consécutivement.

### Signes de référence

**(11)** Des signes de référence non mentionnés dans la description ne peuvent figurer dans les dessins, et vice versa.

### Un signe de référence par élément

**(12)** Le signe de référence utilisé pour un élément doit être le même dans l'abrégé, les dessins et le mémoire descriptif.

### Interdiction d'utiliser du texte non nécessaire

**(13)** Les dessins ne peuvent contenir de texte, sauf dans la mesure nécessaire à leur compréhension.

## Revendications

### Forme

**60** Les revendications sont claires et concises et se fondent entièrement sur la description, indépendamment des documents mentionnés dans celle-ci.

### Numérotation

**61** S'il y a plus d'une revendication, elles sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, à partir du chiffre 1.

### Aucun renvoi à la description ou aux dessins

**62 (1)** Sous réserve des paragraphes (2) à (4), sauf lorsque cela est nécessaire, les revendications ne se fondent pas, pour ce qui concerne les caractéristiques de

### Reference characters

**(2)** If the application for a patent contains drawings, the features mentioned in the claims may be followed by the reference characters, placed between parentheses, that appear in the drawings and relate to those features.

**(3)** [Repealed, SOR/2022-120, s. 10]

### Deposit of biological material

**(4)** If the description refers to a deposit of biological material, the claims may refer to that deposit.

SOR/2022-120, s. 10.

### Dependent claim

**63 (1)** Subject to subsection (2), a claim that includes all the features of one or more other claims (referred to in this section as a “dependent claim”) must refer by number to the other claim or claims and must state the additional features claimed.

### Reference to preceding claim

**(2)** A dependent claim may only refer to a preceding claim or claims.

### Reference to claims in the alternative only

**(3)** A dependent claim that refers to more than one claim must refer to those claims in the alternative only.

### Limitations

**(4)** A dependent claim is considered to include all the limitations contained in the claim to which it refers or, if the dependent claim refers to more than one claim, any particular alternative of the dependent claim is considered to include all the limitations contained in the particular claim in respect of which it is considered.

l'invention, sur des renvois à la description ou aux dessins. En particulier, elles ne se fondent pas sur des renvois tels que « comme décrit dans la partie [...] de la description » ou « comme illustré dans la figure [...] des dessins ».

### Signes de référence

**(2)** Lorsque la demande de brevet comprend des dessins, les caractéristiques mentionnées dans les revendications peuvent être suivies de signes de référence relatifs aux caractéristiques, placés entre parenthèses, qui figurent dans ces dessins.

**(3)** [Abrogé, DORS/2022-120, art. 10]

### Échantillon de matières biologiques

**(4)** Lorsque la description mentionne le dépôt d'un échantillon de matières biologiques, les revendications peuvent renvoyer à ce dépôt.

DORS/2022-120, art. 10.

### Revendication dépendante

**63 (1)** Sous réserve du paragraphe (2), la revendication qui inclut toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications (appelée « revendication dépendante » au présent article) renvoie au numéro de ces autres revendications et précise les caractéristiques additionnelles revendiquées.

### Renvoi aux revendications antérieures

**(2)** La revendication dépendante peut uniquement renvoyer à une ou plusieurs revendications antérieures.

### Renvois aux revendications dans les variantes seulement

**(3)** Toute revendication dépendante qui renvoie à plus d'une revendication ne peut renvoyer à ces revendications que dans le cadre d'une variante.

### Restrictions

**(4)** La revendication dépendante est considérée comme contenant toutes les restrictions comprises dans la revendication à laquelle elle renvoie ou, si elle renvoie à plus d'une revendication, toute variante de la revendication dépendante est considérée comme contenant les restrictions figurant dans la revendication avec laquelle elle est prise en considération.

## Non-compliant Application for a Patent

### Prescribed date — requirements not met

**64** For the purposes of subsection 27(6) of the Act, the prescribed date is the last day of a period of three months after the date of the notice referred to in that subsection.

### Notice

**65** If, after the filing date, an application for a patent does not comply with the Act or these Rules, the Commissioner may by notice require the applicant to modify the application in order to meet those requirements not later than three months after the date of the notice.

### Prescribed date — application fee not paid

**66 (1)** For the purposes of subsection 27(7) of the Act, the prescribed date is the last day of a period of three months after the date of the notice referred to in that subsection.

### Application considered withdrawn

**(2)** If an applicant fails to comply with a notice given under subsection 27(7) of the Act, the application for a patent is considered to be withdrawn.

## Reference to Previously Filed Application for a Patent

### Prescribed period

**67 (1)** For the purpose of section 27.01 of the Act, the prescribed period begins on the earliest date on which the Commissioner receives any document or information under subsection 28(1) of the Act and ends at the earlier of

**(a)** the end of a period of two months after that date or, if a notice is sent under subsection 28(2) of the Act, the earlier of

**(i)** the end of a period of two months after the date of the notice, and

**(ii)** the end of a period of six months after the earliest date on which the Commissioner receives any document or information under subsection 28(1) of the Act, and

**(b)** the filing date.

### Prescribed requirements

**(2)** The prescribed requirements for the purposes of section 27.01 of the Act are the following:

## Demandes de brevets non conformes

### Date : conditions non remplies

**64** Pour l'application du paragraphe 27(6) de la Loi, la date est celle du dernier jour de la période de trois mois qui suit la date de l'avis visé à ce paragraphe.

### Avis

**65** Si, après la date de dépôt, la demande de brevet n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, le commissaire peut, par avis, exiger du demandeur qu'il la modifie afin de la rendre conforme au plus tard trois mois après la date de l'avis.

### Date : non-paiement de la taxe

**66 (1)** Pour l'application du paragraphe 27(7) de la Loi, la date est celle du dernier jour de la période de trois mois qui suit la date de l'avis visé à ce paragraphe.

### Demande considérée retirée

**(2)** Si le demandeur omet de se conformer à l'avis donné en vertu du paragraphe 27(7) de la Loi, la demande de brevet est considérée comme retirée.

## Renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement

### Délai

**67 (1)** Pour l'application de l'article 27.01 de la Loi, le délai commence à la première date où le commissaire reçoit des documents ou des renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi et se termine à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

**a)** la date à laquelle expire la période de deux mois suivant cette date ou, si un avis a été envoyé en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi, celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

**(i)** la date à laquelle expire la période de deux mois suivant la date de l'avis,

**(ii)** la date à laquelle expire la période de six mois suivant la première date où le commissaire reçoit des documents ou des renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi;

**b)** la date de dépôt.

### Exigences

**(2)** Pour l'application de l'article 27.01 de la Loi, les exigences sont les suivantes :

**(a)** the statement referred to in subsection 27.01(1) of the Act must indicate the name of the country or office of filing of the previously filed application for a patent and

**(i)** if the number of the previously filed application for a patent is known to the applicant or to a patent agent appointed in respect of the application, the statement must indicate the number of the previously filed application, and

**(ii)** if the number of the previously filed application for a patent is not known to the applicant or to a patent agent appointed in respect of the application, the statement must indicate

**(A)** the provisional number for the previously filed application given by that office,

**(B)** the date on which the previously filed application was sent to that office, and the statement must be accompanied by a copy of the request portion of the application, or

**(C)** the reference number given to the previously filed application by the applicant and indicated in it, the name and postal address of the applicant, the title of the invention and the date on which the previously filed application was sent to that office; and

**(b)** if the previously filed application for a patent was not filed in Canada, the applicant must, not later than two months after the date of the submission of that statement, either

**(i)** submit to the Commissioner a copy of the previously filed application for a patent, or

**(ii)** make a copy of the previously filed application available to the Commissioner in a digital library that is specified by the Commissioner as being accepted for that purpose and inform the Commissioner that it is so available.

### Non-application of subsection 3(1)

**(3)** Subsection 3(1) does not apply in respect of the times referred to in subsection (1) or (2).

## Maintenance Fees — Application for a Patent

### Prescribed fee

**68 (1)** Subject to subsection (2), for the purposes of subsection 27.1(1) of the Act, the prescribed fee to maintain

**a)** la déclaration visée au paragraphe 27.01(1) de la Loi indique le nom du pays ou du bureau où a été déposée la demande de brevet déposée antérieurement et, selon le cas :

**(i)** si le demandeur ou un agent de brevets nommé à l'égard de la demande de brevet connaît le numéro de la demande déposée antérieurement, elle indique ce numéro,

**(ii)** dans le cas contraire, la demande déposée antérieurement est désignée de l'une des façons suivantes :

**(A)** la déclaration indique le numéro provisoire attribué à la demande déposée antérieurement par le bureau où elle l'a été,

**(B)** elle indique la date à laquelle la demande déposée antérieurement a été envoyée à ce bureau et elle est accompagnée d'une copie de la requête figurant dans la demande,

**(C)** elle indique le numéro de référence attribué à la demande déposée antérieurement par le demandeur dans cette demande, les nom et adresse postale du demandeur, le titre de l'invention et la date à laquelle la demande déposée antérieurement a été envoyée à ce bureau;

**b)** si la demande de brevet déposée antérieurement n'a pas été déposée au Canada, au plus tard deux mois après la date de présentation de cette déclaration, le demandeur, selon le cas :

**(i)** fournit au commissaire une copie de la demande déposée antérieurement,

**(ii)** rend une telle copie accessible au commissaire dans l'une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et l'informe que la copie est ainsi accessible.

### Non-application du paragraphe 3(1)

**(3)** Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) ou (2).

## Taxes pour le maintien en état d'une demande de brevet

### Taxe

**68 (1)** Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, la taxe à payer afin

an application for a patent in effect is, for an anniversary date set out item 8 of Schedule 2, other than such an anniversary date that, in the case of a PCT national phase application, falls before the national phase entry date of that application,

**(a)** the small entity fee set out in that item for that anniversary date, if the small entity status condition set out in subsection 44(2) is met and a small entity declaration is filed in respect of the application in accordance with subsection 44(3)

**(i)** on or before that anniversary date, or

**(ii)** if a notice is required to be sent under paragraph 27.1(2)(b) of the Act, before the notice is sent or, if the notice is sent, before the later of the end of a period of six months after that anniversary date and the end of a period of two months after the date of the notice; and

**(b)** in any other case, the standard fee set out in that item for that anniversary date.

### Exception

**(2)** For the purposes of subsection 27.1(1) of the Act, the prescribed fee to maintain a divisional application in effect is, for the period beginning on its filing date and ending on its presentation date, the total of

**(a)** the small entity fees set out in item 8 of Schedule 2 for the anniversary dates falling in that period, if the small entity status condition set out in subsection 44(2) is met and a small entity declaration is filed in respect of the application in accordance with subsection 44(3)

**(i)** on or before the presentation date, or

**(ii)** if a notice is required to be sent under paragraph 27.1(2)(b) of the Act, before the notice is sent or, if the notice is sent, before the later of the end of a period of six months after the presentation date and the end of a period of two months after the date of the notice, and

**(b)** in any other case, the standard fees set out in that item for the anniversary dates falling in that period.

de maintenir une demande de brevet en état est pour une date anniversaire prévue à l'article 8 de l'annexe 2 autre que celles qui, dans le cas d'une demande PCT à la phase nationale, tombent avant sa date d'entrée en phase nationale :

**a)** si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l'un des délais ci-après à l'égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à cet article pour cette date anniversaire :

**(i)** au plus tard à cette date anniversaire,

**(ii)** si l'envoi d'un avis est requis en vertu de l'alinéa 27.1(2)b de la Loi, soit avant l'envoi de l'avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent cette date anniversaire ou, s'ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l'avis;

**b)** dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour cette date anniversaire.

### Exception

**(2)** Pour l'application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir une demande divisionnaire en état correspond, pour la période commençant à la date de son dépôt et se terminant à sa date de soumission :

**a)** si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l'un des délais ci-après à l'égard de la demande divisionnaire conformément au paragraphe 44(3), à la somme des taxes applicables aux petites entités prévues à l'article 8 de l'annexe 2 pour les dates anniversaire comprises dans cette période :

**(i)** au plus tard à la date de soumission,

**(ii)** si l'envoi d'un avis est requis en vertu de l'alinéa 27.1(2)b de la Loi, soit avant l'envoi de l'avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date de soumission ou, s'ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l'avis;

**b)** dans tout autre cas, à la somme des taxes générales prévues à cet article pour les dates anniversaire comprises dans cette période.

### Non-application of subsection 3(1)

**(3)** Subsection 3(1) does not apply in respect of the times referred to in subsection (1) or (2).

### Dates

**69** For the purposes of subsection 27.1(1) and paragraph 73(1)(c) of the Act, the prescribed dates are

- (a)** for a fee referred to in subsection 68(1) of these Rules, the anniversary date for which it is paid; and
- (b)** for the fee referred to in subsection 68(2) of these Rules, the presentation date of the divisional application.

### Late fee

**70** For the purposes of subsection 27.1(2) of the Act, the prescribed late fee is the fee set out in item 9 of Schedule 2.

## Filing Date

### Prescribed documents and information

**71** The documents and information prescribed for the purposes of subsection 28(1) of the Act are

- (a)** an explicit or implicit indication that the granting of a Canadian patent is being sought;
- (b)** information allowing the identity of the applicant to be established;
- (c)** information allowing the Commissioner to contact the applicant; and
- (d)** a document, in any language, that on its face appears to be a description.

## Addition to Specification or Addition of Drawing

### Notice of missing parts of application

**72 (1)** If, within two months after the earliest date on which the Commissioner receives any document or information under subsection 28(1) of the Act, the Commissioner finds that a part of the description appears to be missing from the application for a patent, or that the application refers to a drawing that appears to be missing from the application, the Commissioner must by notice inform the applicant accordingly.

### Non-application du paragraphe 3(1)

**(3)** Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) ou (2).

### Dates

**69** Pour l'application du paragraphe 27.1(1) et de l'alinéa 73(1)c) de la Loi, les dates sont les suivantes :

- a)** s'agissant d'une taxe visée au paragraphe 68(1) des présentes règles, la date anniversaire pour laquelle elle est payée;
- b)** s'agissant de la taxe visée au paragraphe 68(2) des présentes règles, la date de soumission de la demande divisionnaire.

### Surtaxe

**70** Pour l'application du paragraphe 27.1(2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l'article 9 de l'annexe 2.

## Date de dépôt

### Documents et renseignements

**71** Pour l'application du paragraphe 28(1) de la Loi, les documents et renseignements sont les suivants :

- a)** une indication explicite ou implicite selon laquelle l'octroi d'un brevet canadien est demandé;
- b)** des renseignements permettant d'établir l'identité du demandeur;
- c)** des renseignements permettant au commissaire de communiquer avec le demandeur;
- d)** un document, en quelque langue que ce soit, qui, à première vue, semble être une description.

## Ajout d'éléments au mémoire descriptif ou d'un dessin

### Avis : éléments manquants dans la demande

**72 (1)** Si, dans les deux mois suivant la première date où il reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi, le commissaire constate qu'une partie de la description devant figurer dans la demande de brevet ou un dessin mentionné dans celle-ci ne semble pas s'y trouver, il en informe, par avis, le demandeur.



### Prescribed period for addition

**(2)** For the purposes of subsection 28.01(1) of the Act, the additions referred to in that subsection may be made not later than two months after the earliest date on which the Commissioner receives any document or information under subsection 28(1) of the Act or, if the Commissioner notifies the applicant under subsection (1), before the earlier of

- (a)** the end of a period of two months after the date of the notice, and
- (b)** the end of a period of six months after the earliest date on which the Commissioner receives any document or information under subsection 28(1) of the Act.

### Prescribed Requirements

**(3)** For the purposes of paragraph 28.01(2)(d) of the Act, the prescribed requirements are that the applicant, within the period prescribed by subsection (2),

- (a)** if the previously regularly filed application for a patent was not filed in Canada, must either
  - (i)** submit to the Commissioner a copy of that application, or
  - (ii)** make a copy of that application available to the Commissioner in a digital library that is specified by the Commissioner as being accepted for that purpose and inform the Commissioner that it is so available;
- (b)** if that previously regularly filed application for a patent is partly or entirely in a language other than English or French, must submit to the Commissioner a translation in English or French of any part of the application that is in a language other than English or French; and
- (c)** must submit to the Commissioner an indication as to where, in that previously regularly filed application for a patent or in the translation referred to in paragraph (b), the addition is included.

### Prescribed period for withdrawal

**(4)** For the purposes of subsection 28.01(2) of the Act, the addition may be withdrawn not later than two months after the earliest date on which the Commissioner receives any document or information under subsection 28(1) of the Act or, if the Commissioner notifies the applicant under subsection (1), not later than two months after the date of the notice.

### Délai pour l'ajout

**(2)** Pour l'application du paragraphe 28.01(1) de la Loi, des éléments ou un dessin peuvent être ajoutés au plus tard deux mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s'il avise le demandeur en application du paragraphe (1), au plus tard avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en premier :

- a)** la période de deux mois suivant la date de l'avis;
- b)** la période de six mois suivant la première date où le commissaire reçoit des documents ou des renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi.

### Exigences

**(3)** Pour l'application de l'alinéa 28.01(2)d) de la Loi, les exigences sont que, dans le délai prévu au paragraphe (2) :

- a)** si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière n'a pas été déposée au Canada, le demandeur prenne l'une des mesures suivantes :
  - (i)** fournir au commissaire une copie de cette demande,
  - (ii)** rendre une copie de cette demande accessible au commissaire dans l'une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et l'informer que la copie est ainsi accessible;
- b)** si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l'anglais, le demandeur fournisse au commissaire une traduction en français ou en anglais de la partie qui est dans une langue autre que le français ou l'anglais;
- c)** le demandeur fournisse au commissaire une indication de l'endroit où, dans la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière ou dans la traduction visée à l'alinéa b), se trouve l'ajout.

### Délai pour le retrait

**(4)** Pour l'application du paragraphe 28.01(2) de la Loi, les éléments ou le dessin peuvent être retirés au plus tard deux mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s'il avise le demandeur en application du paragraphe (1), au plus tard deux mois après la date de l'avis.

### Non-application of subsection 3(1)

(5) Subsection 3(1) does not apply in respect of the times referred to in this section.

### Exceptions

(6) Subsection 28.01(1) of the Act does not apply to a divisional application filed under subsection 36(2) or (2.1) of the Act or to an application for a patent in respect of which a statement is submitted under section 27.01 of the Act.

### Prohibited addition

(7) An applicant must not, under subsection 28.01(1) of the Act, add to the claims included in their application for a patent.

## Request for Priority

### Requirements

**73 (1)** For the purposes of subsection 28.4(2) of the Act, the request for priority must be made in the petition of the pending application for a patent, or in a document other than the abstract, the specification or the drawings included in that application, before the earlier of

- (a) the later of
  - (i) the end of a period of 16 months after the earliest of the filing dates of the previously regularly filed applications for a patent on which the request is based, and
  - (ii) the end of a period of four months after the filing date of the pending application, and
- (b) if applicable, the day on which the applicant submits their approval, under subsection 10(2) of the Act, for the application for a patent to be open to public inspection before the expiry of the confidentiality period, unless that approval is withdrawn in time to permit the Commissioner to stop technical preparations to open the application to public inspection.

### Time to submit information

(2) The information required under subsection 28.4(2) of the Act must be submitted to the Commissioner within the time prescribed by subsection (1).

### PCT national phase application

(2.1) For greater certainty, in respect of an international application that has become a PCT national phase

### Non-application du paragraphe 3(1)

(5) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus au présent article.

### Exceptions

(6) Le paragraphe 28.01(1) de la Loi ne s'applique ni aux demandes divisionnaires déposées en vertu des paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi ni aux demandes de brevet à l'égard desquelles une déclaration est fournie en vertu de l'article 27.01 de la Loi.

### Ajout non autorisé

(7) Le demandeur ne peut, en vertu du paragraphe 28.01(1) de la Loi, ajouter des éléments aux revendications comprises dans la demande de brevet.

## Demandes de priorité

### Modalités

**73 (1)** Pour l'application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, la demande de priorité est, avant le premier des moments ci-après à survenir, présentée dans la pétition de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité est présentée ou dans un document autre que l'abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif de cette demande de brevet :

- a) la fin de la dernière des périodes ci-après à expirer :
  - (i) la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée,
  - (ii) la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité est présentée;
- b) si le demandeur donne son autorisation, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, pour que la demande de brevet puisse être consultée avant l'expiration de la période visée à ce paragraphe et qu'il ne la retire pas à temps pour permettre au commissaire d'arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande, la date à laquelle il donne son autorisation.

### Délai de fourniture des renseignements

(2) Les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi sont fournis au commissaire dans le délai prévu au paragraphe (1).

### Demande PCT à la phase nationale

(2.1) Il est entendu qu'une demande de priorité qui est, d'une part présentée à l'égard d'une demande

application, a priority claim made in accordance with the requirements of the Patent Cooperation Treaty before the application's national phase entry date is considered to be a request for priority made in accordance with subsection (1), and the applicant is considered to have submitted the information required under subsection 28.4(2) of the Act in accordance with subsection (2).

### Requirement

**(3)** A request for priority in respect of a pending application for a patent may be based on a previously regularly filed application only if the filing date of the pending application is, or under subsection 28.4(6) of the Act is deemed to be, within 12 months after the filing date of the previously regularly filed application.

### Correction — error in filing date

**(4)** An error in a filing date submitted under subsection 28.4(2) of the Act may be corrected on request submitted before the earlier of

- (a)** the end of the time prescribed by subsection (1), as determined using the corrected filing date, and
- (b)** the end of the time prescribed by subsection (1), as determined using the uncorrected filing date.

### Correction — name or number

**(5)** An error in the name of a country or office of filing or in the number of an application for a patent submitted under subsection 28.4(2) of the Act may be corrected on request submitted on or before the day on which the final fee set out in item 14 of Schedule 2 is paid or, if the final fee is refunded, on or before the day on which the final fee is paid again.

### Withdrawal of request for priority

**(6)** If a request for priority in respect of a previously regularly filed application for a patent is withdrawn before the end of a period of 16 months after the filing date of that application, the time prescribed by subsection (1) must be determined as if the request for priority had never been made on the basis of that application.

internationale devenue une demande PCT à la phase nationale et qui est, d'autre part, présentée conformément aux exigences du Traité de coopération en matière de brevets avant la date d'entrée en phase nationale de cette demande PCT est considérée comme une demande de priorité présentée conformément au paragraphe (1), et le demandeur est considéré comme ayant fourni les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi conformément au paragraphe (2).

### Exigence

**(3)** La demande de priorité est fondée sur une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière seulement si, à la date de dépôt de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée, il s'est écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière ou il est réputé, en vertu du paragraphe 28.4(6) de la Loi, s'être écoulé au plus douze mois depuis cette date.

### Correction de la date de dépôt

**(4)** Toute erreur dans la date de dépôt fournie en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi peut être corrigée sur demande faite au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en premier :

- a)** le délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt corrigée;
- b)** le délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt erronée.

### Correction du nom ou du numéro

**(5)** Toute erreur dans le nom d'un pays ou d'un bureau ou dans le numéro d'une demande de brevet fourni en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi peut être corrigée sur demande faite au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.

### Retrait de la demande de priorité

**(6)** Lorsqu'une demande de priorité est, à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, retirée avant l'expiration de la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet, le délai prévu au paragraphe (1) est établi comme si la demande de priorité n'avait jamais été fondée sur cette demande de brevet.

### Non-application of subsection 3(1)

**(7)** Subsection 3(1) does not apply in respect of the time prescribed by subsection (1).

SOR/2022-120, s. 11; SOR/2022-120, s. 53.

### Requirements

**74 (1)** If an applicant for a patent has requested priority in respect of a pending application for a patent on the basis of one or more previously regularly filed applications for a patent — other than an application for a patent previously regularly filed in Canada — the applicant must, not later than the day referred to in subsection (2), with respect to each previously regularly filed application,

**(a)** submit to the Commissioner a copy of the previously regularly filed application certified by the patent office with which it was filed and a certificate from that office showing the filing date; or

**(b)** make a copy of the previously regularly filed application available to the Commissioner in a digital library that is specified by the Commissioner as being accepted for that purpose and inform the Commissioner that it is so available.

### Date

**(2)** For the purposes of subsection (1), the day is the latest of

**(a)** the last day of a period of 16 months after the earliest of the filing dates of the previously regularly filed applications for a patent on which the request for priority is based,

**(b)** the last day of a period of four months after the filing date of the pending application for a patent, and

**(c)** if the pending application for a patent is a PCT national phase application, the national phase entry date of that application.

### Withdrawal of request for priority

**(3)** If a request for priority is withdrawn with respect to a previously regularly filed application for a patent before the end of a period of 16 months after the filing date of that application, the time prescribed by subsection (1) must be determined as if the request for priority had never been made on the basis of that application.

### Non-application du paragraphe 3(1)

**(7)** Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

DORS/2022-120, art. 11; DORS/2022-120, art. 53.

### Exigences

**74 (1)** Le demandeur de brevet qui, à l'égard d'une demande de brevet, a présenté une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière, autres que celles déposées au Canada, est tenu, à l'égard de chacune d'elles, au plus tard à la date prévue au paragraphe (2) :

**a)** soit de fournir au commissaire une copie de celle-ci certifiée par le bureau des brevets où elle a été déposée ainsi qu'un certificat de ce bureau indiquant la date du dépôt;

**b)** soit de rendre une copie de celle-ci accessible au commissaire dans l'une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et de l'informer que la copie est ainsi accessible.

### Date

**(2)** Pour l'application du paragraphe (1), la date est la plus tardive des dates suivantes :

**a)** la date à laquelle expire la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée;

**b)** la date à laquelle expire la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée;

**c)** si la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée est une demande PCT à la phase nationale, la date d'entrée en phase nationale de la demande.

### Retrait de la demande de priorité

**(3)** Lorsqu'une demande de priorité est retirée, à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, avant l'expiration de la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet, le délai prévu au paragraphe (1) est établi comme si la demande de priorité n'avait jamais été fondée sur cette demande de brevet.

## Notice

**(4)** If the applicant does not comply with the requirements of paragraph (1)(a) or (b) within the time prescribed by subsection (1), the Commissioner must by notice require the applicant to comply with the requirements of paragraph (1)(a) or (b) not later than two months after the date of the notice.

## Applicant considered to comply

**(5)** If the applicant complies with the requirements of paragraph (1)(a) or (b) after the time prescribed by subsection (1) but before a notice is sent under subsection (4) or, if a notice is sent, not later than two months after the date of the notice, the applicant is considered to have complied with subsection (1).

## Request for priority considered withdrawn

**(6)** If the applicant fails to comply with the requirements of paragraph (1)(a) or (b) in respect of a previously regularly filed application for a patent not later than two months after the date of the notice referred to in subsection (4), the request for priority is considered to have been withdrawn at the end of that time in respect of that previously regularly filed application unless

**(a)** before the end of the time prescribed by subsection (1), a request is made to the patent office where the previously regularly filed application was filed to provide the copy and certificate referred to in paragraph (1)(a); and

**(b)** not later than two months after the date of the notice referred to in subsection (4), the applicant submits to the Commissioner a request that the Commissioner restore the right of priority on the basis of that previously regularly filed application and a statement indicating the patent office to which the request referred to in paragraph (a) was made and the date of that request.

## Applicant considered to comply

**(7)** If the conditions set out in paragraphs (6)(a) and (b) are met in respect of a previously regularly filed application for a patent, the applicant is considered to have complied with subsection (1) in respect of that application.

## Submission of copy and certificate

**(8)** If the conditions set out in paragraphs (6)(a) and (b) are met in respect of a previously regularly filed application for a patent and if the patent office where that application was filed provides the copy and certificate referred to in paragraph (1)(a), the applicant or the patentee, as

## Avis

**(4)** Le commissaire exige, par avis, du demandeur qui ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) dans le délai prévu au paragraphe (1) qu'il satisfasse aux exigences prévues à l'un de ces alinéas au plus tard deux mois après la date de l'avis.

## Demandeur considéré comme s'étant conformé

**(5)** Si le demandeur satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) après le délai prévu au paragraphe (1) mais avant l'envoi de l'avis visé au paragraphe (4) ou, dans le cas où l'avis a été envoyé, au plus tard deux mois après la date de l'avis, il est considéré comme s'étant conformé au paragraphe (1).

## Demande de priorité considérée comme retirée

**(6)** Si, à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) au plus tard deux mois après la date de l'avis visé au paragraphe (4), la demande de priorité est, à l'expiration de ce délai, considérée comme retirée à l'égard de la demande déposée antérieurement de façon régulière, sauf si les conditions ci-après sont remplies :

**a)** avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (1), une demande est faite au bureau des brevets où a été effectué le dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière afin que celui-ci fournisse la copie et le certificat visés à l'alinéa (1)a);

**b)** au plus tard deux mois après la date de l'avis visé au paragraphe (4), le demandeur de brevet présente au commissaire une requête pour obtenir la restauration du droit de priorité fondé sur la demande déposée antérieurement de façon régulière et un énoncé indiquant le nom du bureau des brevets auprès duquel la demande de copie et de certificat a été faite et la date de cette demande.

## Demandeur considéré comme s'étant conformé

**(7)** Le demandeur qui remplit les conditions prévues aux alinéas (6)a) et b) à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est considéré comme s'étant conformé au paragraphe (1) à l'égard de cette demande.

## Fourniture de la copie et du certificat

**(8)** Si les conditions visées aux alinéas (6)a) et b) sont remplies à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière et que le bureau des brevets où celle-ci a été déposée fournit la copie et le certificat visés à l'alinéa (1)a), le demandeur ou le breveté,

applicable, must submit the copy and certificate to the Commissioner not later than three months after the day on which they were provided.

#### Request for priority considered withdrawn

(9) If the applicant or patentee fails to comply with subsection (8) in respect of a previously regularly filed application for a patent, the request for priority is considered to have been withdrawn at the end of the time referred to in that subsection in respect of that application.

#### Divisional application

(10) The applicant of a divisional application is considered to have complied with subsection (1) in respect of a previously regularly filed application for a patent if, on or before the presentation date of the divisional application, the applicant of the original application is considered to have complied with subsection (1) in respect of that previously regularly filed application.

#### Request for priority

(11) A request for priority in respect of a divisional application is considered to have been withdrawn in respect of a previously regularly filed application for a patent if, in respect of the original application, a request for priority is, on or before the presentation date of the divisional application, considered to have been withdrawn under subsection (6) or (9) in respect of that previously regularly filed application.

#### Exception

(12) Subsections (1) to (11) do not apply in respect of a previously regularly filed application on the basis of which an applicant requests priority, if the pending application for a patent is a PCT national phase application or a divisional application resulting from the division of a PCT national phase application and if the requirements of Rule 17.1(a), (b) or (b-bis) of the Regulations under the PCT are complied with in respect of that previously regularly filed application.

#### Withdrawal of request for priority

**75 (1)** For the purposes of subsection 28.4(3) of the Act, a request for priority may be withdrawn by filing a request to that effect with the Commissioner.

#### Effective date

(2) The effective date of the withdrawal of a request for priority is the date on which the request is received by the Commissioner.

selon le cas, fournit la copie et le certificat au commissaire au plus tard trois mois après la date à laquelle ce bureau des brevets les a fournis.

#### Demande de priorité considérée comme retirée

(9) Si le demandeur ou le breveté omet de se conformer au paragraphe (8) à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est, à l'expiration du délai visé à ce paragraphe, considérée comme retirée à l'égard de cette demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière.

#### Demande divisionnaire

(10) Si, au plus tard à la date de soumission de la demande divisionnaire, le demandeur de la demande originale est considéré comme s'étant conformé au paragraphe (1) à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur de la demande divisionnaire est également considéré comme s'y étant conformé.

#### Demande de priorité

(11) La demande de priorité présentée à l'égard d'une demande divisionnaire est considérée comme retirée à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière si, au plus tard à la date de soumission de la demande divisionnaire, une demande de priorité présentée à l'égard de la demande originale est, en vertu des paragraphes (6) ou (9), considérée comme retirée à l'égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.

#### Exception

(12) Les paragraphes (1) à (11) ne s'appliquent pas à l'égard d'une demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité si la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d'une demande PCT à la phase nationale et si les exigences de la règle 17.1a), b) ou b-bis) du Règlement d'exécution du PCT sont respectées à l'égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.

#### Retrait d'une demande de priorité

**75 (1)** Pour l'application du paragraphe 28.4(3) de la Loi, le retrait de toute demande de priorité se fait par le dépôt d'une requête à cet effet auprès du commissaire.

#### Date du retrait

(2) La date du retrait est celle à laquelle le commissaire reçoit la requête.

### Notice to submit translation

**76 (1)** If a previously regularly filed application for a patent in respect of which a request for priority in respect of a pending application for a patent is based is partly or entirely in a language other than English or French and if, for the purposes of examining the pending application, an examiner takes into account the previously regularly filed application, the examiner may by notice require the applicant of the pending application to submit to the Commissioner an English or French translation of the whole or a specified part of the previously regularly filed application not later than four months after the date of the notice.

### Translation not accurate

**(2)** If the examiner has reasonable grounds to believe that a translation submitted under subsection (1) is not accurate, the examiner may by notice require the applicant of the pending application for a patent to submit to the Commissioner not later than four months after the date of the notice either

- (a)** a statement by the translator that, to the best of the translator's knowledge, the translation is accurate; or
- (b)** a new English or French translation, as applicable, together with a statement by the translator that, to the best of the translator's knowledge, the new translation is accurate.

### Request for priority considered withdrawn

**(3)** If the applicant of the pending application for a patent does not comply with a notice under subsection (1) or (2) in respect of a previously regularly filed application for a patent, the request for priority is considered to have been withdrawn at the end of the time referred to in subsection (1) or (2), as applicable, in respect of that previously regularly filed application.

## Restoration of Right of Priority

### Prescribed time

**77 (1)** For the purposes of paragraph 28.4(6)(b) of the Act,

- (a)** in respect of a pending application, or a co-pending application, that is not a PCT national phase application, the applicant must meet the conditions set out in subparagraphs 28.4(6)(b)(i) to (iii) of the Act not later than two months after the filing date of the

### Avis : exigence de fournir une traduction

**76 (1)** Si la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée une demande de priorité est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l'anglais et que, pour l'examen de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée, un examinateur tient compte de la demande déposée antérieurement de façon régulière, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l'origine de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée fournisse au commissaire une traduction en français ou en anglais de la totalité ou d'une partie donnée de cette demande déposée antérieurement de façon régulière au plus tard quatre mois après la date de l'avis.

### Traduction jugée non fidèle

**(2)** Si l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la traduction fournie n'est pas fidèle, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l'origine de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée fournisse au commissaire, au plus tard quatre mois après la date de l'avis, l'un ou l'autre des documents suivants :

- a)** une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la traduction est fidèle;
- b)** une nouvelle traduction en français ou en anglais, selon le cas, accompagnée d'une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, celle-ci est fidèle.

### Demande de priorité considérée comme retirée

**(3)** Si le demandeur à l'origine de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée omet de se conformer à l'avis de l'examineur donné en vertu des paragraphes (1) ou (2) à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est considérée comme retirée à l'égard de celle-ci à l'expiration du délai prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

## Restauration du droit de la priorité

### Délai

**77 (1)** Pour l'application de l'alinéa 28.4(6)(b) de la Loi :

- a)** dans le cas où la demande à l'égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l'être n'est pas une demande PCT à la phase nationale, le demandeur doit remplir les conditions prévues aux sous-alinéas 28.4(6)(b)(i) à (iii) de la Loi au plus tard deux mois après la date de dépôt de la demande;

pending application or the co-pending application, as the case may be; and

**(b)** in respect of a pending application, or a co-pending application, that is a PCT national phase application,

**(i)** the applicant must meet the conditions referred to in subparagraphs 28.4(6)(b)(i) and (ii) of the Act not later than one month after the national phase entry date of that application, and

**(ii)** the applicant must meet the condition referred to in subparagraph 28.4(6)(b)(iii) of the Act before the earlier of

**(A)** the end of the time prescribed by subsection 73(1), and

**(B)** the end of one month after the national phase entry date of that application.

### Prescribed Requirements

**(2)** For the purposes of subparagraph 28.4(6)(b)(iii) of the Act, the prescribed requirements are that the applicant

**(a)** must make a request for priority in the petition or in a document other than the abstract, the specification or the drawings; and

**(b)** must submit to the Commissioner the filing date and the name of the country or office of filing of the previously regularly filed application for a patent.

### Non-application of subsection 3(1)

**(3)** Subsection 3(1) does not apply in respect of the time prescribed by subsection (1).

### Divisional application — within 12 months

**78** Paragraph 28.4(6)(b) of the Act does not apply in respect of a divisional application, in relation to a previously regularly filed application, if the filing date of the original application is deemed under subsection 28.4(6) of the Act to be within 12 months after the filing date of that previously regularly filed application for a patent.

## Request for Examination

### Contents of request

**79** A request for examination of an application for a patent, referred to in subsection 35(1) of the Act, must contain

**b)** dans le cas où elle est une demande PCT à la phase nationale :

**(i)** le demandeur doit remplir les conditions prévues aux sous-alinéas 28.4(6)b(i) et (ii) de la Loi au plus tard un mois après la date d'entrée en phase nationale de la demande,

**(ii)** le demandeur doit remplir la condition prévue au sous-alinéa 28.4(6)b(iii) de la Loi avant le premier des moments ci-après à survenir :

**(A)** l'expiration du délai prévu au paragraphe 73(1),

**(B)** l'expiration d'une période d'un mois après la date d'entrée en phase nationale de la demande.

### Exigences

**(2)** Pour l'application du sous-alinéa 28.4(6)b(iii) de la Loi, les exigences sont les suivantes :

**a)** le demandeur présente la demande de priorité dans la pétition ou dans un document autre que l'abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif;

**b)** il fournit au commissaire le nom du pays ou du bureau où la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière l'a été et sa date de dépôt.

### Non-application du paragraphe 3(1)

**(3)** Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

### Demande divisionnaire : délai de douze mois

**78** L'alinéa 28.4(6)b) de la Loi ne s'applique pas à l'égard d'une demande divisionnaire relativement à une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière si, à la date de dépôt de la demande originale, il est réputé, en vertu du paragraphe 28.4(6) de la Loi, s'être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière.

## Requêtes d'examen

### Contenu

**79** La requête d'examen, visée au paragraphe 35(1) de la Loi, d'une demande de brevet contient les renseignements suivants :



- (a) the name and postal address of the person making the request;
- (b) the name of the applicant, if the person making the request is not the applicant; and
- (c) the application number or other information sufficient to identify the application.

#### Fee for examination of application

**80 (1)** For the purposes of subsection 35(1) of the Act, the prescribed fee for the examination of an application for a patent is

(a) the small entity fee set out in subparagraph 10(a)(i) or (ii) of Schedule 2, as applicable, and, for each claim in excess of 20 that is included in the application on the day on which the request for examination is made, the small entity fee set out in paragraph 10(b) of that Schedule, if the small entity status condition set out in subsection 44(2) is met and a small entity declaration is filed in respect of the application in accordance with subsection 44(3)

(i) within the applicable time prescribed by section 81, or

(ii) if a notice is required to be sent under paragraph 35(3)(b) of the Act, before the notice is sent or, if the notice has been sent, before the end of two months after the date of the notice; and

(b) in any other case, the standard fee set out in subparagraph 10(a)(i) or (ii) of Schedule 2, as applicable, and, for each claim in excess of 20 that is included in the application on the day on which the request for examination is made, the standard fee set out in paragraph 10(b) of that Schedule.

#### Claims defined in the alternative

**(1.1)** A claim that defines the subject-matter of an invention in the alternative, including a dependent claim within the meaning of section 63 that refers to more than one preceding claim, counts as a single claim for the purposes of subsection (1).

#### Non-application of subsection 3(1)

**(2)** Subsection 3(1) does not apply in respect of the times prescribed by subsection (1).

SOR/2022-120, s. 12.

- a) les nom et adresse postale de l'auteur de la requête;
- b) le nom du demandeur, si celui-ci n'est pas l'auteur de la requête;
- c) le numéro de la demande ou tout autre renseignement permettant d'identifier la demande.

#### Taxe pour l'examen d'une demande

**80 (1)** Pour l'application du paragraphe 35(1) de la Loi, la taxe à payer pour l'examen d'une demande de brevet est :

a) dans le cas où la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée dans l'un des délais ci-après à l'égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue aux sous-alinéas 10a)(i) ou (ii) de l'annexe 2, selon le cas, et, pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication dans la demande à la date à laquelle la requête d'examen est faite, la taxe applicable aux petites entités prévue à l'alinéa 10b) de cette annexe :

(i) le délai applicable prévu à l'article 81,

(ii) si l'envoi d'un avis est requis en vertu de l'alinéa 35(3)b) de la Loi, avant l'envoi de l'avis ou, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les deux mois qui suivent la date de l'avis;

b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue aux sous-alinéas 10a)(i) ou (ii) de l'annexe 2, selon le cas, et, pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication dans la demande à la date à laquelle la requête est faite, la taxe générale applicable prévue à l'alinéa 10b) de cette annexe.

#### Revendication définie par variantes

**(1.1)** La revendication qui définit, par variantes, l'objet de l'invention, y compris la revendication dépendante au sens de l'article 63 qui renvoie à plus d'une revendication antérieure, est considérée comme une seule revendication pour l'application du paragraphe (1).

#### Non-application du paragraphe 3(1)

**(2)** Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

DORS/2022-120, art. 12.

### Prescribed time — subsection 35(2) of Act

**81 (1)** For the purposes of subsection 35(2) of the Act, the prescribed time for making a request for examination and for paying the fee is any time before

(a) in respect of an application for a patent other than a divisional application, the end of a period of four years after the filing date of the application; and

(b) in respect of a divisional application, the later of

(i) the end of the time that is applicable under this subsection in respect of the original application, and

(ii) the end of a period of three months after the presentation date of the divisional application.

### Non-application of subsection 3(1)

(2) Subsection 3(1) does not apply in respect of the times prescribed by subsection (1).

### Late fee

**82** For the purposes of subsection 35(3) of the Act, the prescribed late fee is the fee set out in item 11 of Schedule 2.

### Prescribed time — subsection 35(5) and paragraph 73(1)(e) of Act

**83 (1)** For the purposes of subsection 35(5) and paragraph 73(1)(e) of the Act, the prescribed time for making a request for examination and for paying the fee is any time before the end of a period of three months after the date of the notice referred to in that subsection or that paragraph.

### Non-application of subsection 3(1)

(2) Subsection 3(1) does not apply in respect of the time prescribed by subsection (1).

### Date of payment

**83.1** If an amount paid for the examination of an application for a patent is less than the prescribed fee set out in subsection 80(1) and an amendment is made to the application on or after the day on which the request for examination is made to reduce the number of claims such that the amount paid is greater than or equal to the amount of that prescribed fee, the fee is considered to have been paid on the day on which the amendment is made.

SOR/2022-120, s. 13.

### Délai : paragraphe 35(2) de la Loi

**81 (1)** Pour l'application du paragraphe 35(2) de la Loi, la requête d'examen est faite et la taxe est payée dans le délai suivant :

a) dans le cas d'une demande de brevet autre qu'une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin du délai de quatre ans qui suit la date de dépôt de celle-ci;

b) dans le cas d'une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :

(i) le délai qui, au titre du présent paragraphe, s'applique à l'égard de la demande originale,

(ii) le délai de trois mois qui suit la date de soumission de la demande divisionnaire.

### Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

### Surtaxe

**82** Pour l'application du paragraphe 35(3) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l'article 11 de l'annexe 2.

### Délai : paragraphe 35(5) et alinéa 73(1)e) de la Loi

**83 (1)** Pour l'application du paragraphe 35(5) et de l'alinéa 73(1)e) de la Loi, la requête d'examen est faite et la taxe est payée au plus tard avant la fin de la période de trois mois qui suit la date de l'avis visé à ce paragraphe ou à cet alinéa, selon le cas.

### Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

### Date de paiement

**83.1** Si la somme payée pour l'examen d'une demande de brevet est moindre que la taxe prévue au paragraphe 80(1) et que, à la date à laquelle la requête d'examen est faite ou après cette date, la demande de brevet est modifiée afin de réduire le nombre de revendications de sorte que la somme payée est au moins égale à la taxe, la taxe est considérée comme ayant été payée à la date à laquelle la modification est apportée.

DORS/2022-120, art. 13.

## Examination

### Advancing examination

**84 (1)** In respect of an application for a patent that is open to public inspection at the Patent Office, the Commissioner must advance out of its routine order the examination of the application under subsection 35(1) of the Act on the request of

(a) any person, if they pay the fee set out in item 12 of Schedule 2 and file with the Commissioner a statement indicating that failure to advance the examination of the application is likely to prejudice that person's rights; or

(b) the applicant, if the applicant files with the Commissioner a statement indicating that the application relates to technology the commercialization of which would help to resolve or mitigate environmental impacts or to conserve the natural environment or natural resources.

### Exception

**(2)** In respect of a request made under subsection (1) by an applicant, the Commissioner must not advance the examination of the application for a patent out of its routine order or, if the examination is advanced, must return it to its routine order if

(a) the Commissioner has, under subsection 3(1), extended the time fixed for doing anything in respect of the application; or

(b) the application is or was deemed to be abandoned.

SOR/2022-120, s. 14.

### Notice — invention in foreign application

**85 (1)** If, in the course of examining an application for a patent, an examiner has reasonable grounds to believe that an application for a patent disclosing the same invention has been filed, in or for any country other than Canada, by an inventor of that invention or a person claiming through them, the examiner may by notice requisition the applicant

(a) to submit the following information or, if any of the information is not known to the applicant, to so indicate:

(i) any prior art cited in respect of the foreign application for a patent,

## Examen

### Examen avancé

**84 (1)** Sur requête de l'une des personnes ci-après, le commissaire avance l'examen de la demande de brevet, effectuée au titre du paragraphe 35(1) de la Loi, qui peut être consultée au Bureau des brevets :

a) la personne qui paie la taxe prévue à l'article 12 de l'annexe 2 et qui dépose auprès du commissaire une déclaration portant que le fait de ne pas avancer l'examen est susceptible de porter préjudice à ses droits;

b) le demandeur qui dépose auprès du commissaire une déclaration portant que la demande de brevet se rapporte à une technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l'environnement ou les ressources naturelles.

### Exception

**(2)** Si la requête émane du demandeur, le commissaire n'avance pas l'examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l'avancement si, selon le cas :

a) il a prorogé, en application du paragraphe 3(1), le délai pour l'accomplissement d'un acte à l'égard de la demande;

b) la demande a été ou est réputée abandonnée.

DORS/2022-120, art. 14.

### Avis concernant une invention visée par une demande étrangère

**85 (1)** Si, dans le cadre de l'examen d'une demande de brevet, l'examineur a des motifs raisonnables de croire qu'une autre demande de brevet divulguant la même invention a été déposée dans un pays autre que le Canada ou pour un tel autre pays par un inventeur de l'invention ou une personne réclamant par l'intermédiaire de celui-ci, il peut, par avis, demander au demandeur qu'il prenne les mesures suivantes :

a) fournir les renseignements ci-après ou, si certains de ces renseignements lui sont inconnus, l'indiquer :

(i) toute invention ou découverte antérieure citée à l'égard de cette demande étrangère,

(ii) the application number of the foreign application for a patent, the filing date and, if the patent has been granted, the patent number, and

(iii) particulars of any opposition, re-examination, impeachment or similar proceedings in respect of the foreign application or any patent granted on the basis of that application;

(b) to submit a copy of any document related to the information referred to in paragraph (a) or, if the document is not available to the applicant, to so indicate; and

(c) to submit an English or French translation of any document, or part of a document, related to the information referred to in paragraph (a), that is not in either English or French or, if such a translation is not available to the applicant, to so indicate.

#### Notice — invention previously published or patented

(2) If, in the course of examining an application for a patent, an examiner has reasonable grounds to believe that an invention disclosed in an application for a patent was, before the filing date of the application, published or the subject of a patent, the examiner may by notice require the applicant to identify the first publication of or patent for that invention or, if that information is not known to the applicant, to so indicate.

#### Continued examination

**85.1 (1)** If three notices have been sent to the applicant under either or both of subsections 86(2) and (5) since the examination of an application for a patent under subsection 35(1) of the Act began, the examiner must, by notice, inform the applicant of the need to make a request for continued examination and pay the prescribed fee.

#### Continued examination — subsequent request

(2) If two notices have been sent to the applicant under either or both of subsections 86(2) and (5) since the most recent request for continued examination was made, the examiner must, by notice, inform the applicant of the need to make a request for continued examination and pay the prescribed fee.

#### Time limit for making request

(3) The applicant must make a request for continued examination and pay the prescribed fee not later than four months after the day on which a notice is sent under subsection (1) or (2) to inform the applicant of the need to make the request and pay the fee.

(ii) les numéro et date de dépôt de cette demande étrangère et, si un brevet a été accordé au titre de cette demande, le numéro du brevet,

(iii) les détails relatifs aux oppositions, réexamens, invalidations ou procédures analogues qui concernent cette demande étrangère ou tout brevet accordé au titre de cette demande;

b) fournir une copie de tout document connexe aux renseignements visés à l'alinéa a) ou, si ce document ne lui est pas accessible, l'indiquer;

c) fournir une traduction en français ou en anglais de tout ou partie d'un document connexe aux renseignements visés à l'alinéa a) qui n'est ni en français ni en anglais ou, si la traduction ne lui est pas accessible, l'indiquer.

#### Avis concernant une invention ayant été publiée ou brevetée

(2) Si, dans le cadre de l'examen d'une demande de brevet, l'examineur a des motifs raisonnables de croire qu'une invention, divulguée dans la demande de brevet, faisait l'objet d'une publication avant la date de dépôt de la demande ou était brevetée avant cette date, il peut, par avis, demander que le demandeur désigne la première publication ou le brevet se rapportant à cette invention ou, si ces renseignements lui sont inconnus, qu'il l'indique.

#### Poursuite de l'examen

**85.1 (1)** Si, depuis le début de l'examen de la demande de brevet effectué en application du paragraphe 35(1) de la Loi, trois avis ont été envoyés en application des paragraphes 86(2) ou (5), ou de ces deux paragraphes, l'examineur informe, par avis, le demandeur de la nécessité de présenter, pour la poursuite de l'examen, une requête et de payer la taxe.

#### Poursuite de l'examen — requête subséquente

(2) Si, depuis la présentation de la plus récente requête de poursuite de l'examen, deux avis ont été envoyés en application des paragraphes 86(2) ou (5), ou de ces deux paragraphes, l'examineur informe, par avis, le demandeur de la nécessité, pour la poursuite de l'examen, de présenter une requête et de payer la taxe.

#### Délai — présentation de la requête

(3) Le demandeur doit présenter une requête pour la poursuite de l'examen de la demande de brevet et payer la taxe au plus tard quatre mois après la date de l'envoi de l'avis, l'informant de ces exigences, envoyé en vertu des paragraphes (1) ou (2).

### Notice set aside

**(4)** A notice of allowance or conditional notice of allowance that is sent to the applicant under subsection 86(1), (1.1), (6) or (10) is set aside if the applicant makes a request for continued examination and pays the prescribed fee not later than the earlier of

**(a)** four months after the day on which the notice of allowance or conditional notice of allowance is sent; and

**(b)** the day before the day on which the final fee set out in item 14 of Schedule 2 is paid or, if the final fee is refunded, the day before the day on which the final fee is paid again.

### Fee for continued examination

**(5)** The prescribed fee for the continued examination is

**(a)** the small entity fee set out in item 13 of Schedule 2, if the small entity status condition set out in subsection 44(2) is met and a small entity declaration is filed in respect of the application in accordance with subsection 44(3) before the end of the applicable time, referred to in subsection (3) or (4), for the payment of the fee; or

**(b)** in any other case, the standard fee set out in that item.

### Interpretation — number of notices

**(6)** For greater certainty, a notice sent under subsection 86(2) or (5) that is withdrawn by an examiner or by the Commissioner does not count as a notice for the purposes of subsection (1) or (2).

### Non-application of subsection 3(1)

**(7)** Subsection 3(1) does not apply in respect of the times referred to in subsection (3) or (4).

SOR/2022-120, s. 15.

### Notice — application found allowable by examiner

**86 (1)** If an examiner has reasonable grounds to believe that an application for a patent complies with the Act and these Rules, the Commissioner must by notice inform the applicant that the application has been found to be allowable and require the payment of the final fee set out in item 14 of Schedule 2 not later than four months after the date of the notice.

### Conditional notice of allowance

**(1.1)** If an examiner has reasonable grounds to believe that, but for certain minor defects, an application for a

### Avis écarté

**(4)** L'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle visé aux paragraphes 86(1), (1.1), (6) ou (10) est écarté si le demandeur présente une requête pour la poursuite de l'examen et paie la taxe au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

**a)** quatre mois après la date de l'envoi de l'avis d'acceptation ou de l'avis d'acceptation conditionnelle;

**b)** le jour précédant la date à laquelle la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, la date à laquelle elle est de nouveau payée.

### Taxe pour la poursuite de l'examen

**(5)** La taxe à payer pour la poursuite de l'examen est :

**a)** dans le cas où la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, avant l'expiration du délai applicable visé aux paragraphes (3) ou (4) pour le paiement de cette taxe, la déclaration du statut de petite entité est déposée, à l'égard de la demande de brevet, conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 13 de l'annexe 2;

**b)** dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.

### Interprétation — nombre d'avis

**(6)** Il est entendu que l'avis qui est envoyé en application des paragraphes 86(2) ou (5) et qui est retiré par l'examineur ou le commissaire n'est pas considéré comme un avis pour l'application des paragraphes (1) ou (2).

### Non-application du paragraphe 3(1)

**(7)** Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (3) ou (4).

DORS/2022-120, art. 15.

### Avis : demande jugée acceptable par l'examineur

**86 (1)** Si l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis.

### Avis d'acceptation conditionnelle

**(1.1)** Si l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet, mises à part certaines

patent would comply with the Act and these Rules, the Commissioner may by notice inform the applicant that the application has been found to be allowable subject to certain amendments being made and require the applicant to, not later than four months after the day on which the notice is sent, make those amendments, or submit arguments as to why the application does comply, and pay the final fee set out in item 14 of Schedule 2.

### Notice of defects

(2) If an examiner has reasonable grounds to believe that an application for a patent does not comply with the Act or these Rules, the examiner must by notice inform the applicant of the application's defects and requisition the applicant to amend the application in order to comply with the Act and these Rules, or to submit arguments as to why the application does comply, not later than four months after the date of the notice.

### Rejection for defect

(3) If an applicant replies in good faith to the requisition made under subsection (2), on or before the date set out in subsection (4), but the examiner, after receiving the reply, has reasonable grounds to believe that the application for a patent still does not comply with the Act or these Rules in respect of any of the defects referred to in the requisition and that the applicant will not amend the application to comply with the Act and these Rules, the examiner may reject the application.

### Date

(4) For the purpose of subsection (3), the date is the last day of the period referred to in subsection (2) or, if the application for a patent is deemed to be abandoned under paragraph 73(1)(a) of the Act for failure to reply in good faith to a requisition made under subsection (2), the day on which the conditions for reinstatement set out in subsection 73(3) of the Act are met in respect of that abandonment.

### Final action

(5) If an examiner rejects an application for a patent, the examiner must send a notice bearing the notation "Final Action" or "Décision finale", indicating the outstanding defects and requisitioning the applicant to amend the application in order to comply with the Act and these Rules, or to submit arguments as to why the application does comply, not later than four months after the date of the notice.

irrégularités mineures, est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire peut, par avis, informer le demandeur que sa demande a été jugée acceptable sous condition d'y apporter certaines modifications et exiger de celui-ci que, au plus tard quatre mois après la date de l'envoi de l'avis, d'une part, il y apporte les modifications exigées ou lui communique les motifs pour lesquels il l'estime conforme à la Loi et aux présentes règles et, d'autre part, paie la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2.

### Avis concernant des irrégularités

(2) Si l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, il est tenu, par avis, d'informer le demandeur des irrégularités de sa demande et de lui demander que, au plus tard quatre mois après la date de l'avis, il modifie la demande pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou lui communique les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.

### Refus pour irrégularités

(3) Si le demandeur répond de bonne foi à une demande faite en vertu du paragraphe (2) au plus tard à la date prévue au paragraphe (4), l'examineur peut refuser la demande de brevet, s'il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n'est toujours pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d'irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

### Date

(4) Pour l'application du paragraphe (3), la date est celle du dernier jour du délai prévu au paragraphe (2) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l'alinéa 73(1)a) de la Loi en raison de l'omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande de l'examineur faite en vertu du paragraphe (2), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l'égard de l'abandon.

### Décision finale

(5) En cas de refus, l'examineur envoie au demandeur un avis portant la mention « Décision finale » ou « Final Action », signalant les irrégularités non corrigées et demandant que, au plus tard quatre mois après la date de l'avis, il modifie la demande de brevet pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou lui communique les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.

### Notice — application found allowable after final action

(6) If an applicant, on or before the date set out in subsection (8), replies in good faith to a requisition made under subsection (5) and the examiner has reasonable grounds to believe that the application for a patent complies with the Act and these Rules, the Commissioner must by notice inform the applicant that the rejection is withdrawn and the application has been found to be allowable and require the payment of the final fee set out in item 14 of Schedule 2 not later than four months after the date of the notice.

### Rejection not withdrawn after final action

(7) If an applicant replies in good faith to a requisition made under subsection (5) on or before the date set out in subsection (8) but, after that date, the examiner still has reasonable grounds to believe that the application for a patent does not comply with the Act or these Rules,

(a) the Commissioner must by notice inform the applicant that the rejection has not been withdrawn;

(b) any amendments made to that application during the period beginning on the date of the final action notice and ending on the date set out in subsection (8) are considered never to have been made; and

(c) the application must be reviewed by the Commissioner.

### Date

(8) For the purposes of subsections (6) and (7), the date is four months after the date of the notice referred to in subsection (5) or, if the application for a patent is deemed to be abandoned under paragraph 73(1)(a) of the Act for failure to reply in good faith to a requisition made under subsection (5), the day on which the conditions for reinstatement set out in subsection 73(3) of the Act are met in respect of that abandonment.

### Additional defects

(9) If, during the review of a rejected application for a patent, the Commissioner has reasonable grounds to believe that the application does not comply with the Act or these Rules in respect of defects other than those indicated in the final action notice, the Commissioner must by notice inform the applicant of those defects and invite the applicant to submit arguments, not later than one month after the date of the notice, as to why the application does comply.

### Avis : demande jugée acceptable après la décision finale

(6) Si le demandeur répond de bonne foi à la demande de l'examineur faite en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date prévue au paragraphe (8) et que l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis.

### Refus non annulé après la décision finale

(7) Si le demandeur répond de bonne foi à la demande de l'examineur faite en vertu du paragraphe (5) au plus tard à la date visée au paragraphe (8) et, après cette date, l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

a) le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n'est pas annulé;

b) toute modification apportée à la demande de brevet pendant la période commençant à la date de l'avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (8) est considérée comme n'ayant jamais été apportée;

c) le commissaire révisé la demande de brevet.

### Date

(8) Pour l'application des paragraphes (6) et (7), la date est celle qui tombe quatre mois après la date de l'avis visé au paragraphe (5) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application de l'alinéa 73(1)a) de la Loi en raison de l'omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande de l'examineur faite en vertu du paragraphe (5), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l'égard de l'abandon.

### Irrégularités additionnelles

(9) Si, lors de la révision d'une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d'irrégularités autres que celles indiquées dans l'avis de décision finale, par avis, il informe le demandeur de ces irrégularités et lui demande de lui communiquer, au plus tard un mois suivant la date de l'avis, les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.

### Notice — rejection withdrawn

(10) If, after review of a rejected application for a patent, the Commissioner has reasonable grounds to believe that the application complies with the Act and these Rules, the Commissioner must by notice inform the applicant that the rejection is withdrawn and that the application has been found to be allowable and require the payment of the final fee set out in item 14 of Schedule 2 not later than four months after the date of the notice.

### Notice requiring certain amendments

(11) If, after review of a rejected application for a patent, the Commissioner has reasonable grounds to believe that the application does not comply with the Act or these Rules and certain amendments are necessary in order to make the application allowable, the Commissioner must by notice inform the applicant that those amendments must be made not later than three months after the date of the notice.

### Notice — application found allowable after amendments

(12) If the applicant complies with the notice sent under subsection (11), the Commissioner must by notice inform the applicant that the rejection is withdrawn and that the application has been found to be allowable and require the payment of the final fee set out in item 14 of Schedule 2 not later than four months after the date of the notice.

### Right to hearing

(13) Before refusing an application for a patent under section 40 of the Act, the Commissioner must give the applicant an opportunity to be heard.

### Withdrawal of notice of allowance

(14) If, after a notice of allowance is sent but before a patent is issued, the examiner has reasonable grounds to believe that the application for a patent does not comply with the Act or these Rules, the Commissioner must, subject to subsection (14.2),

- (a) by notice, inform the applicant that the application does not comply with the Act or these Rules and that the notice of allowance is withdrawn; and
- (b) if the final fee has been paid, refund it.

### Withdrawal of conditional notice of allowance — other defects

(14.1) If, after a conditional notice of allowance is sent but before a patent is issued, the examiner has reasonable grounds to believe that the application for a patent does not comply with the Act or these Rules in respect of

### Avis : refus annulé

(10) Si, au terme de sa révision d'une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles, par avis, il informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis.

### Avis requérant des modifications

(11) Si, au terme de sa révision d'une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que des modifications sont nécessaires pour que la demande soit jugée acceptable, il informe, par avis, le demandeur que ces modifications doivent être apportées au plus tard trois mois après la date de l'avis.

### Avis : demande jugée acceptable après modification

(12) Si le demandeur se conforme à cet avis, le commissaire, par avis, l'informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis.

### Droit à l'audition

(13) Avant de rejeter la demande de brevet en vertu de l'article 40 de la Loi, le commissaire donne au demandeur la possibilité de se faire entendre.

### Retrait de l'avis d'acceptation

(14) Si, après l'envoi de l'avis d'acceptation, mais avant la délivrance du brevet, l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, le commissaire, sous réserve du paragraphe (14.2), prend les mesures suivantes :

- a) il informe, par avis, le demandeur que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que l'avis d'acceptation est retiré;
- b) si la taxe finale a été payée, il la rembourse.

### Retrait de l'avis d'acceptation conditionnelle — autres irrégularités

(14.1) Si, après l'envoi de l'avis d'acceptation conditionnelle, mais avant la délivrance du brevet, l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en



defects other than those referred to in that notice, the Commissioner must, subject to subsection (14.2),

- (a) by notice, inform the applicant that the application does not comply with the Act or these Rules and that the conditional notice of allowance is withdrawn; and
- (b) if the final fee has been paid, refund it.

#### Exception to subsections (14) and (14.1)

(14.2) The Commissioner is not required to take the actions referred to in subsection (14) or (14.1) if the examiner has reasonable grounds to believe that the defects in the application for a patent would not affect the readability, clarity or validity of the patent, if it were granted.

#### Withdrawal of conditional notice of allowance after reply

(15) If an applicant replies in good faith to a conditional notice of allowance on or before the date set out in subsection (16) but the examiner, after receiving the reply, has reasonable grounds to believe that the application for a patent still does not comply with the Act or these Rules in respect of any of the defects referred to in that notice, the Commissioner must

- (a) by notice, inform the applicant that the application does not comply with the Act or these Rules and that the conditional notice of allowance is withdrawn; and
- (b) if the final fee has been paid, refund it.

#### Date

(16) For the purposes of subsection (15), the date is the last day of the period referred to in subsection (1.1) or, if the application for a patent is deemed to be abandoned under subsection 73(2) of the Act in the circumstances referred to in paragraph 132(1)(g), the day on which the conditions for reinstatement set out in subsection 73(3) of the Act are met in respect of that abandonment.

#### Suspension of examination — abandoned application

(17) The examination of an application for a patent under subsection 35(1) of the Act is suspended for any period during which the application is deemed to be abandoned under section 73 of the Act.

#### Non-application of subsection 3(1)

(18) Subsection 3(1) does not apply in respect of the times referred to in subsection (1), (1.1), (6), (10) or (12).

SOR/2022-120, s. 16; SOR/2022-120, s. 53.

raison d'irrégularités autres que celles visées dans cet avis, le commissaire, sous réserve du paragraphe (14.2), prend les mesures suivantes :

- a) il informe, par avis, le demandeur que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que l'avis d'acceptation conditionnelle est retiré;
- b) si la taxe finale a été payée, il la rembourse.

#### Exception aux paragraphes (14) et (14.1)

(14.2) Le commissaire n'est pas tenu de prendre les mesures visées aux paragraphes (14) ou (14.1) si l'examineur a des motifs raisonnables de croire que les irrégularités dans la demande de brevet ne porteraient pas atteinte à la lisibilité, à la clarté ou à la validité du brevet, s'il était accordé.

#### Retrait de l'avis d'acceptation conditionnelle après la réponse

(15) Si le demandeur répond de bonne foi à un avis d'acceptation conditionnelle au plus tard à la date prévue au paragraphe (16), mais que l'examineur, après avoir reçu la réponse, a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n'est toujours pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d'irrégularités visées dans cet avis, le commissaire prend les mesures suivantes :

- a) il informe, par avis, le demandeur que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que l'avis d'acceptation conditionnelle est retiré;
- b) si la taxe finale a été payée, il la rembourse.

#### Date

(16) Pour l'application du paragraphe (15), la date est celle du dernier jour du délai prévu au paragraphe (1.1) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi dans les circonstances prévues à l'alinéa 132(1)g), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l'égard de l'abandon.

#### Suspension de l'examen — demande abandonnée

(17) L'examen d'une demande de brevet effectué au titre du paragraphe 35(1) de la Loi est suspendu pendant toute période durant laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée en application de l'article 73 de la Loi.

#### Non-application du paragraphe 3(1)

(18) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (1.1), (6), (10) ou (12).

DORS/2022-120, art. 16; DORS/2022-120, art. 53.

## Final fee

**87 (1)** The prescribed final fee in respect of an application for a patent is

(a) if the small entity status condition set out in subsection 44(2) is met and if a small entity declaration is filed in respect of the application in accordance with subsection 44(3) before the end of the applicable time for the payment of the fee, the sum of the following:

(i) the small entity fee set out in paragraph 14(a) of Schedule 2,

(ii) the fee set out in paragraph 14(b) of Schedule 2 for each page of specification and drawings in excess of 100 pages other than pages of a sequence listing submitted in electronic form, and

(iii) the small entity fee set out in paragraph 14(c) of Schedule 2 for each claim in excess of 20 that is included in the application at any time during the period beginning on the day after the day on which the request for examination is made or, if section 83.1 applies in respect of the application, on the day after the day on which the amendment referred to in that section is made and ending on the day on which the final fee is paid and in respect of which the fee set out in paragraph 10(b) of Schedule 2 was not paid in connection with the request for examination; and

(b) in any other case, the sum of the following:

(i) the standard fee set out in paragraph 14(a) of Schedule 2,

(ii) the fee set out in paragraph 14(b) of Schedule 2 for each page of specification and drawings in excess of 100 pages other than pages of a sequence listing submitted in electronic form, and

(iii) the standard fee set out in paragraph 14(c) of Schedule 2 for each claim in excess of 20 that is included in the application at any time during the period beginning on the day after the day on which the request for examination is made or, if section 83.1 applies in respect of the application, on the day after the day on which the amendment referred to in that section is made and ending on the day on which the final fee is paid and in respect of which the fee set out in paragraph 10(b) of Schedule 2 was not paid in connection with the request for examination.

## Taxe finale

**87 (1)** La taxe finale à l'égard d'une demande de brevet s'élève :

a) dans le cas où la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et où, avant l'expiration du délai applicable pour le paiement de la taxe, la déclaration du statut de petite entité est déposée à l'égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), à la somme de ce qui suit :

(i) la taxe applicable aux petites entités prévue à l'alinéa 14a) de l'annexe 2,

(ii) pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif au-delà de la centième page, autre que les pages de listage des séquences soumises sous forme électronique, la taxe prévue à l'alinéa 14b) de l'annexe 2,

(iii) pour chaque revendication au-delà de la vingtième comprise dans la demande à tout moment au cours de la période commençant à la date suivant celle où la requête d'examen est faite ou, si l'article 83.1 s'applique à l'égard de la demande, à la date suivant celle où la modification visée à cet article est apportée et se terminant à la date du paiement de la taxe finale et à l'égard de laquelle la taxe prévue à l'alinéa 10b) de l'annexe 2 n'a pas été payée relativement à la requête d'examen, la taxe applicable aux petites entités prévue à l'alinéa 14c) de cette annexe;

b) dans tout autre cas, à la somme de ce qui suit :

(i) la taxe générale prévue à l'alinéa 14a) de l'annexe 2,

(ii) pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif au-delà de la centième page, autre que les pages de listage des séquences soumises sous forme électronique, la taxe prévue à l'alinéa 14b) de l'annexe 2,

(iii) pour chaque revendication au-delà de la vingtième comprise dans la demande à tout moment au cours de la période commençant à la date suivant celle où la requête d'examen est faite ou, si l'article 83.1 s'applique à l'égard de la demande, à la date suivant celle où la modification visée à cet article est apportée et se terminant à la date du paiement de la taxe finale et à l'égard de laquelle la taxe prévue à l'alinéa 10b) de l'annexe 2 n'a pas été payée relativement à la requête d'examen, la taxe générale prévue à l'alinéa 14c) de cette annexe.

### Claims defined in the alternative

**(1.1)** A claim that defines the subject-matter of an invention in the alternative, including a dependent claim within the meaning of section 63 that refers to more than one preceding claim, counts as a single claim for the purposes of subparagraphs (1)(a)(iii) and (b)(iii).

### Non-application of subsection 3(1)

**(2)** Subsection 3(1) does not apply in respect of the time referred to in subsection (1).

SOR/2022-120, s. 17.

## Divisional Applications

### Definition of *one invention*

**88** For the purposes of section 36 of the Act, *one invention* includes a group of inventions linked in such a manner that they form a single general inventive concept.

### Requirements

**89 (1)** An application for a patent is a divisional application only if

**(a)** the application on its presentation date contains a petition that includes a statement to the effect that the application is a divisional application that results from the division of an original application filed in Canada;

**(b)** the original application number is submitted to the Commissioner not later than three months after the presentation date;

**(c)** the applicant, or if there are joint applicants, at least one of the joint applicants, was an applicant of the original application at any time during the period beginning on the filing date of the original application and ending on the presentation date;

**(d)** the application on its presentation date contains one or more claims; and

**(e)** if the applicant of the original application is required, under subsection 15(2) or (3), to provide a translation in respect of that application, that applicant has provided the translation to the Commissioner not later than the presentation date.

### Non-application of subsection 3(1)

**(2)** Subsection 3(1) does not apply to the time referred to in paragraph (1)(b).

### Revendication définie par variantes

**(1.1)** La revendication qui définit, par variantes, l'objet de l'invention, y compris la revendication dépendante au sens de l'article 63 qui renvoie à plus d'une revendication antérieure, est considérée comme une seule revendication pour l'application des sous-alinéas (1)a)(iii) et b)(iii).

### Non-application du paragraphe 3(1)

**(2)** Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

DORS/2022-120, art. 17.

## Demandes divisionnaires

### Définition de *une seule invention*

**88** Pour l'application de l'article 36 de la Loi, *une seule invention* vise notamment une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

### Exigences

**89 (1)** La demande de brevet est une demande divisionnaire seulement si les exigences ci-après sont respectées :

**a)** la demande de brevet comprend, à sa date de soumission, une pétition qui contient une déclaration portant que la demande est une demande divisionnaire résultant de la division d'une demande originale déposée au Canada;

**b)** le numéro de la demande originale est fourni au commissaire au plus tard trois mois après la date de soumission;

**c)** le demandeur ou, s'il y en a plus d'un, au moins un des codemandeurs était un demandeur de la demande originale à un moment donné au cours de la période commençant à la date de dépôt de la demande originale et se terminant à cette date de soumission;

**d)** la demande de brevet contient, à sa date de soumission, au moins une revendication;

**e)** si, en vertu des paragraphes 15(2) ou (3), le demandeur de la demande originale est, à l'égard de celle-ci, tenu de fournir une traduction, celle-ci a été fournie au commissaire par ce demandeur au plus tard à cette date de soumission.

### Non-application du paragraphe 3(1)

**(2)** Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu à l'alinéa (1)b).

### Time for filing if original application refused

**90** Unless a shorter time is applicable under subsection 36(2), (2.1) or (3) of the Act, if an application for a patent is refused by the Commissioner under section 40 of the Act, the time for filing a divisional application resulting from the division of that application is any time before

(a) if an appeal is not taken under section 41 of the Act, the end of a period of six months after the notice as provided for in section 40 of the Act is mailed;

(b) if an appeal is taken under section 41 of the Act and no appeal is taken to the Federal Court of Appeal from the final judgment of the Federal Court on that appeal, the later of

(i) the end of the period referred to in paragraph (a), and

(ii) the end of a period of two months after the day on which final judgment is rendered in the appeal by the Federal Court or, if the appeal is discontinued, the end of a period of two months after the day on which the appeal is discontinued;

(c) if an appeal is taken under section 41 of the Act and the final judgment of the Federal Court in that appeal is appealed to the Federal Court of Appeal and no appeal is taken to the Supreme Court of Canada from the final judgment of the Federal Court of Appeal in that appeal, the later of

(i) the end of a period of two months after the day on which the final judgment of the Federal Court of Appeal is rendered in the appeal or, if the appeal to the Federal Court of Appeal is discontinued, the end of a period of two months after the day on which the appeal is discontinued, and

(ii) if an application is made in accordance with the *Supreme Court Act* for leave to appeal to the Supreme Court of Canada from the final judgment of the Federal Court of Appeal, the end of a period of two months after the day on which the application is dismissed or granted; and

(d) if an appeal is taken under section 41 of the Act and the final judgment of the Federal Court in that appeal is appealed to the Federal Court of Appeal and an appeal is taken to the Supreme Court of Canada from the final judgment of the Federal Court of Appeal in that appeal, the end of a period of two months after the day on which the final judgment of the Supreme Court is rendered in the appeal or, if the appeal to the Supreme Court is discontinued, the end of a period of

### Délai pour dépôt : demande originale rejetée

**90** À moins qu'un délai plus court soit applicable au titre des paragraphes 36(2), (2.1) ou (3) de la Loi, le dépôt d'une demande divisionnaire résultant de la division d'une demande de brevet peut, si celle-ci est rejetée par le commissaire en vertu de l'article 40 de la Loi, être fait au plus tard :

a) si un appel n'est pas interjeté en vertu de l'article 41 de la Loi, avant la fin de la période de six mois qui suit la mise à la poste de l'avis de rejet donné conformément à l'article 40 de la Loi;

b) si un appel est interjeté en vertu de l'article 41 de la Loi et qu'il n'est pas interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l'espèce, avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en dernier :

(i) la période visée à l'alinéa a),

(ii) la période de deux mois qui suit soit la date du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l'espèce, soit, si l'appel est abandonné, la date d'abandon;

c) si un appel a été interjeté en vertu de l'article 41 de la Loi, qu'il est interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l'espèce et qu'il n'est pas interjeté appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d'appel fédérale rendu en l'espèce, avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en dernier :

(i) la période de deux mois qui suit soit la date du jugement définitif de la Cour d'appel fédérale rendu en l'espèce, soit, si l'appel devant cette cour est abandonné, la date d'abandon,

(ii) si une demande d'autorisation d'appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d'appel fédérale est présentée au titre de la *Loi sur la Cour suprême*, la période de deux mois qui suit la date à laquelle elle est rejetée ou accueillie;

d) si un appel a été interjeté en vertu de l'article 41 de la Loi, qu'il est interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale rendu en l'espèce et qu'il est interjeté appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d'appel fédérale rendu en l'espèce, avant la fin de la période de deux mois qui suit soit la date du jugement définitif de la Cour suprême du Canada rendu en l'espèce, soit, si l'appel devant cette cour est abandonné, la date d'abandon.

two months after the day on which the appeal is discontinued.

### Clarification

**91** For greater certainty, the specification and the drawings contained in a divisional application, other than a divisional application resulting from a PCT national phase application, must not contain matter that is not in the specification and the drawings contained in the original application on its filing date, or if the original application is itself a divisional application, on its presentation date, unless

(a) the matter may be or could have been added, under section 38.2 of the Act without taking into account subsection 38.2(4) of the Act, to the specification and the drawings contained in the original application; or

(b) it is admitted in the specification contained in the divisional application that the matter is prior art.

SOR/2022-120, s. 18.

### Actions considered taken — divisional application

**92** If, on or before the presentation date of a divisional application, any of the following measures has been taken with respect to the original application, the same measure is considered to have been taken, with respect to the divisional application, on the date the action was taken in respect of the original application:

(a) a small entity declaration has been filed;

(b) a request for priority has been made and has not been withdrawn;

(c) information required under subsection 28.4(2) of the Act has been submitted to the Commissioner in respect of a request for priority;

(d) a copy or an English or French translation of a previously regularly filed application for a patent, or a certificate showing its filing date, has been submitted to the Commissioner;

(e) a copy of a previously regularly filed application for a patent has been made available to the Commissioner in a digital library;

(f) information required by paragraph 93(1)(b) in respect of a deposit of biological material has been submitted to the Commissioner; or

### Précision

**91** Il est entendu que, sauf dans les cas suivants, les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande divisionnaire — ne résultant pas d'une demande PCT à la phase nationale — ne peuvent contenir un élément qui n'était pas dans les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande originale à sa date de dépôt ou, si la demande originale est elle-même une demande divisionnaire, à sa date de soumission :

a) l'élément pourrait ou aurait pu être ajouté, en application de l'article 38.2 de la Loi — compte non tenu du paragraphe 38.2(4) de la Loi —, aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande originale;

b) le mémoire descriptif compris dans la demande divisionnaire mentionne que l'élément en cause est une invention ou une découverte antérieure.

DORS/2022-120, art. 18.

### Mesures considérées comme prises à l'égard de la demande divisionnaire

**92** Les mesures ci-après prises à l'égard de la demande originale dont résulte la demande divisionnaire au plus tard à la date de soumission de celle-ci sont considérées, à l'égard de la seconde, comme ayant été prises à la date à laquelle elles l'ont été à l'égard de la première :

a) une déclaration du statut de petite entité a été déposée;

b) une demande de priorité a été présentée et n'a pas été retirée;

c) les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi ont été fournis au commissaire à l'égard d'une demande de priorité;

d) une copie ou une traduction en français ou en anglais d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière ou un certificat indiquant la date de dépôt de cette demande a été fourni au commissaire;

e) la copie d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière a été rendue accessible au commissaire dans une bibliothèque numérique;

f) les renseignements visés à l'alinéa 93(1)b) à l'égard du dépôt d'un échantillon de matières biologiques ont été communiqués au commissaire;

**(g)** a request has been submitted under subsection 95(1).

## Deposit of Biological Material

### Conditions

**93 (1)** For the purpose of subsection 38.1(1) of the Act, the following conditions apply to a deposit of biological material:

**(a)** the deposit of biological material must be made by the applicant or their predecessor in title with an international depository authority on or before the filing date of the application for a patent;

**(b)** the applicant must, before the day on which the application for a patent becomes open to public inspection at the Patent Office, inform the Commissioner of the name of the international depository authority and the accession number given by the authority to the deposit;

**(c)** the information required by paragraph (b) must be included in the description;

**(d)** in the case where a sample of the biological material is transferred to a substitute authority under Rule 5 of the Regulations under the Budapest Treaty, the applicant or patentee must inform the Commissioner of the accession number given to the deposit by that authority not later than

**(i)** in respect of an application for a patent other than a PCT national phase application, three months after the day on which the authority issues a receipt, and

**(ii)** in respect of a PCT national phase application, the later of three months after the day on which the authority issues a receipt and three months after the national phase entry date of that application;

**(e)** in the case where the depositor is notified under Article 4 of the Budapest Treaty of the inability of the international depository authority to furnish samples, a new deposit must be made in accordance with that Article; and

**(f)** in the case where a new deposit of the biological material is made with another international depository authority under Article 4(1)(b)(i) or (ii) of the Budapest Treaty, the applicant or patentee must inform the Commissioner of the accession number given to the deposit by that authority not later than

**(g)** une demande a été présentée en vertu du paragraphe 95(1).

## Dépôt de matières biologiques

### Conditions

**93 (1)** Pour l'application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, les conditions ci-après s'appliquent au dépôt d'un échantillon de matières biologiques :

**a)** il est fait par le demandeur ou son prédécesseur en droit auprès d'une autorité de dépôt internationale au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet;

**b)** avant la date à partir de laquelle la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets, le demandeur communique au commissaire le nom de l'autorité de dépôt internationale et le numéro d'ordre attribué par elle au dépôt de l'échantillon;

**c)** les renseignements visés à l'alinéa b) sont inclus dans la description;

**d)** dans le cas où, en application de la règle 5 du Règlement d'exécution du Traité de Budapest, un échantillon des matières biologiques est transféré à une autorité de remplacement, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le numéro d'ordre attribué par celle-ci au dépôt au plus tard :

**(i)** à l'égard d'une demande de brevet qui n'est pas une demande PCT à la phase nationale, trois mois après la date à laquelle l'autorité délivre le récépissé,

**(ii)** à l'égard d'une demande de brevet qui est une demande PCT à la phase nationale, trois mois après la date à laquelle l'autorité délivre le récépissé ou, si cette période prend fin postérieurement, trois mois après la date d'entrée en phase nationale de cette demande;

**e)** dans le cas où, en application de l'article 4 du Traité de Budapest, le déposant reçoit notification de l'impossibilité pour l'autorité de dépôt internationale de remettre des échantillons, un nouveau dépôt est fait conformément à cet article;

**f)** dans le cas où le nouveau dépôt d'un échantillon de matières biologiques est fait auprès d'une autre autorité de dépôt internationale conformément aux articles 4.1)b)(i) ou (ii) du Traité de Budapest, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le numéro d'ordre attribué par celle-ci au dépôt au plus tard :

(i) in respect of an application for a patent other than a PCT national phase application, three months after the day on which the authority issues a receipt, and

(ii) in respect of a PCT national phase application, the later of three months after the day on which the authority issues a receipt and three months after the national phase entry date of that application.

### PCT national phase application

**(1.1)** In respect of an international application that has become a PCT national phase application and that is published by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization under Article 21 of the Patent Cooperation Treaty on or before its national phase entry date, the requirement set out in paragraph (1)(b) is considered to be met only if the information referred to in that paragraph was furnished in accordance with the requirements of the Patent Cooperation Treaty before the day on which the international application is published.

### Non-application of subsection 3(1)

**(2)** Subsection 3(1) does not apply to the time referred to in paragraph (1)(b).

SOR/2022-120, s. 19.

### Inclusion of date of deposit of biological material

**94** If a specification refers to a deposit of biological material and the deposit is taken into consideration by an examiner in determining whether the specification complies with subsection 27(3) of the Act and the date of that deposit is not already included in the description, the examiner may by notice requisition the applicant to amend the description to include the date of that deposit.

### Request to furnish sample to independent expert

**95 (1)** If the specification contained in an application for a patent refers to a deposit of biological material, the applicant may, before the day on which the application becomes open to public inspection at the Patent Office, submit to the Commissioner a request that, until a patent has been issued on the basis of the application or the application is refused, withdrawn or deemed to be abandoned and no longer subject to reinstatement, the Commissioner only authorize in respect of that application the furnishing of a sample of the deposited biological material to an independent expert nominated under section 96.

(i) à l'égard d'une demande de brevet qui n'est pas une demande PCT à la phase nationale, trois mois après la date à laquelle l'autorité délivre le récépissé,

(ii) à l'égard d'une demande de brevet qui est une demande PCT à la phase nationale, trois mois après la date à laquelle l'autorité délivre le récépissé ou, si cette période prend fin postérieurement, trois mois après la date d'entrée en phase nationale de cette demande.

### Demande PCT à la phase nationale

**(1.1)** À l'égard d'une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale et qui est publiée par le bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en application de l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets au plus tard à la date d'entrée en phase nationale, l'exigence prévue à l'alinéa (1)b) est considérée comme étant respectée seulement si les renseignements visés à cet alinéa ont été fournis conformément au Traité de coopération en matière de brevets avant la date de publication de la demande internationale.

### Non-application du paragraphe 3(1)

**(2)** Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu à l'alinéa (1)b).

DORS/2022-120, art. 19.

### Insertion de la date du dépôt de l'échantillon

**94** Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d'un échantillon de matières biologiques et que l'examineur en tient compte pour la détermination de la conformité du mémoire au paragraphe 27(3) de la Loi, il peut, par avis, demander que le demandeur ajoute à la description la date de ce dépôt à moins que celle-ci ne soit déjà incluse dans la description.

### Demande : remise de l'échantillon à un expert indépendant

**95 (1)** Si le mémoire descriptif compris dans une demande de brevet mentionne le dépôt d'un échantillon de matières biologiques, le demandeur peut, avant la date à partir de laquelle la demande peut être consultée au Bureau des brevets, demander au commissaire de n'autoriser, à l'égard de la demande, la remise d'un échantillon des matières biologiques déposées qu'à un expert indépendant désigné conformément à l'article 96, et ce, jusqu'à ce qu'un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d'être rétablie, ou retirée.

### Non-application of subsection 3(1)

(2) Subsection 3(1) does not apply to the time for submitting the request referred to in subsection (1).

### Nomination of independent expert

96 (1) If an applicant submits a request under section 95, the Commissioner must, on the request of any person and with the agreement of the applicant, nominate an independent expert.

### No agreement on nomination

(2) If the Commissioner and the applicant cannot agree on the nomination of an independent expert, the request under section 95 is considered not to have been submitted.

### Form for submitting request

97 (1) The Commissioner must publish on the website of the Canadian Intellectual Property Office a form for submitting a request for the furnishing of a sample of deposited biological material, the contents of which must be the same as the contents of the form referred to in Rule 11.3(a) of the Regulations under the Budapest Treaty.

### Certification

(2) Subject to section 98, if a specification contained in a Canadian patent, or in an application for a patent filed in Canada that is open to public inspection at the Patent Office, refers to a deposit of biological material by the applicant and if a person submits a request to the Commissioner on the form referred to in subsection (1), the Commissioner must make the certification referred to in Rule 11.3(a) of the Regulations under the Budapest Treaty in respect of that person if

(a) a patent has been issued on the basis of the application or the application has been refused, withdrawn or deemed to be abandoned and is no longer subject to reinstatement; or

(b) the Commissioner has received an undertaking by that person

(i) not to make any sample of biological material furnished by the international depositary authority or any material derived from such a sample available to any other person before either a patent is issued on the basis of the application or the application is refused, withdrawn or deemed to be abandoned and no longer subject to reinstatement, and

### Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai pour présenter la demande prévu au paragraphe (1).

### Désignation d'un expert indépendant

96 (1) Lorsque le demandeur fait la demande visée à l'article 95, le commissaire, avec l'accord du demandeur et sur demande de toute personne, désigne un expert indépendant.

### Défaut d'entente sur la désignation

(2) Si le commissaire et le demandeur ne peuvent s'entendre sur la désignation de l'expert indépendant, la demande visée à l'article 95 est considérée comme n'ayant pas été faite.

### Formule de requête

97 (1) Le commissaire publie sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada une formule de requête visant la remise d'un échantillon de matières biologiques déposées; le contenu de cette formule est identique à celui de la formule visée à la règle 11.3a) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest.

### Certification

(2) Sous réserve de l'article 98, lorsque le mémoire descriptif compris dans un brevet canadien ou une demande de brevet déposée au Canada et pouvant être consultée au Bureau des brevets mentionne le dépôt par le demandeur d'un échantillon de matières biologiques et qu'une personne présente au commissaire une requête sur la formule visée au paragraphe (1), le commissaire fait à l'égard de cette personne la certification visée à la règle 11.3a) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest si l'une des conditions ci-après est remplie :

a) le brevet a été délivré au titre de la demande de brevet ou celle-ci a été rejetée, a été réputée abandonnée et ne peut plus être rétablie, ou a été retirée;

b) le commissaire a reçu l'engagement donné par cette personne selon lequel :

(i) elle ne mettra aucun échantillon de matières biologiques remis par l'autorité de dépôt internationale ni aucune matière dérivée d'un tel échantillon à la disposition d'une autre personne avant qu'un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d'être rétablie, ou retirée,

(ii) elle n'utilisera l'échantillon de matières biologiques remis par l'autorité de dépôt internationale



(ii) to use the sample of biological material furnished by the international depositary authority and any material derived from such a sample solely for the purpose of experiments that relate to the subject-matter of the application until either a patent is issued on the basis of the application or the application is refused, withdrawn or deemed to be abandoned and no longer subject to reinstatement.

#### **Copy of request and certification to be sent**

(3) Except in the case where subsection 98(2) applies, if the Commissioner makes a certification under subsection (2), the Commissioner must send a copy of the request together with the certification to the person who submitted the request.

#### **Person authorized to submit request**

**98 (1)** If an applicant submits a request under section 95, until a patent is issued on the basis of the application or the application is refused, withdrawn or deemed to be abandoned and no longer subject to reinstatement, a request under section 97 may only be submitted by an independent expert nominated under section 96.

#### **Copy of request and certification to be sent**

(2) If the Commissioner makes a certification under subsection 97(2) in respect of an independent expert nominated by the Commissioner, the Commissioner must send a copy of the request together with the certification to the applicant and to the person who requested the nomination of the expert.

## Amendment to Specification and Drawings

#### **No amendment before submission of translation**

**99** If an applicant is required to submit a translation under subsection 15(2) or (3), the specification and the drawings contained in the application for a patent must not be amended by the applicant before they submit the translation to the Commissioner.

#### **No amendment after notice of allowance or conditional notice of allowance**

**100 (1)** Subject to subsection (2), the specification and the drawings contained in an application for a patent must not be amended by the applicant after a notice of allowance or conditional notice of allowance is sent, unless

et toute matière dérivée d'un tel échantillon que dans le cadre d'expériences qui se rapportent à l'objet de la demande, et ce, jusqu'à ce qu'un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d'être rétablie, ou retirée.

#### **Envoi d'une copie de la requête et de la certification**

(3) Sauf dans les cas où le paragraphe 98(2) s'applique, le commissaire, s'il fait la certification visée au paragraphe (2), envoie au requérant une copie de la requête, accompagnée de la certification.

#### **Personne autorisée à déposer la requête**

**98 (1)** Lorsque le demandeur fait la demande visée à l'article 95, seul l'expert indépendant désigné par le commissaire conformément à l'article 96 peut déposer la requête visée à l'article 97, et ce, jusqu'à ce qu'un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, réputée abandonnée sans possibilité d'être rétablie, ou retirée.

#### **Envoi de la copie de la requête et de la certification**

(2) Le commissaire, s'il fait la certification visée au paragraphe 97(2) à l'égard de l'expert indépendant qu'il a désigné, envoie une copie de la requête, accompagnée de la certification, au demandeur et à la personne qui a demandé la désignation de l'expert.

## Modification du mémoire descriptif et des dessins

#### **Aucune modification avant la fourniture d'une traduction**

**99** Si, en vertu des paragraphes 15(2) ou (3), le demandeur est tenu de fournir une traduction, les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur avant qu'il ne fournisse cette traduction au commissaire.

#### **Aucune modification après l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle**

**100 (1)** Sous réserve du paragraphe (2), les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après l'envoi d'un avis d'acceptation ou d'un avis d'acceptation conditionnelle, sauf :

(a) the notice is withdrawn by the Commissioner or set aside in accordance with subsection 85.1(4); or

(b) the amendments are those referred to in the conditional notice of allowance and are made in accordance with subsection 86(1.1) or, if the application is deemed to be abandoned under subsection 73(2) of the Act in the circumstances referred to in paragraph 132(1)(g) of these Rules, on or before the day on which the conditions for reinstatement set out in subsection 73(3) of the Act are met in respect of that abandonment.

### Exception — obvious errors

(2) The applicant may amend the specification and the drawings contained in the application if it is obvious from the specification and the drawings contained in the application on the day on which the notice of allowance or conditional notice of allowance was sent that something other than what appears in the specification and the drawings was intended and that nothing other than the proposed amendment could have been intended. The amendments must be made

(a) if a notice of allowance was sent and has not been withdrawn by the Commissioner or set aside in accordance with subsection 85.1(4), on or before the day on which the final fee set out in item 14 of Schedule 2 is paid or, if the final fee is refunded, on or before the day on which the final fee is paid again; and

(b) if a conditional notice of allowance was sent and has not been withdrawn by the Commissioner or set aside in accordance with subsection 85.1(4), on or before the day on which the applicant replies in good faith to the conditional notice of allowance.

### Effect of withdrawal or setting aside

(3) If a conditional notice of allowance is withdrawn by the Commissioner or set aside in accordance with subsection 85.1(4), any amendments made to the application during the period beginning on the day on which the conditional notice of allowance is sent and ending on the day before the day on which the conditional notice of allowance is withdrawn or set aside are considered never to have been made.

SOR/2022-120, s. 20.

### No amendment after rejection

101 If an application for a patent is rejected by an examiner under subsection 86(3), the specification and the drawings contained in the application must not be amended by the applicant after the date prescribed by subsection 86(8), unless

a) si cet avis est retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4);

b) si les modifications sont visées dans l'avis d'acceptation conditionnelle et sont apportées conformément au paragraphe 86(1.1) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi dans les circonstances prévues aux alinéas 132(1)g) des présentes règles, au plus tard à la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l'égard de l'abandon.

### Exceptions — erreurs évidentes

(2) Le demandeur peut apporter des modifications aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande de brevet si à la lumière des dessins et du mémoire descriptif compris dans la demande de brevet à la date à laquelle l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle a été envoyé, il est évident que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans les modifications proposées. Ces modifications doivent être apportées :

a) dans le cas où l'avis d'acceptation a été envoyé et n'a pas été retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4), au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée;

b) dans le cas où l'avis d'acceptation conditionnelle a été envoyé et n'a pas été retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4), au plus tard à la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à cet avis.

### Effet de retirer ou d'écarter

(3) Si un avis d'acceptation conditionnelle est retiré par le commissaire ou s'il est écarté en application du paragraphe 85.1(4), toute modification à la demande apportée pendant la période commençant à la date de l'envoi de l'avis d'acceptation conditionnelle et se terminant le jour avant la date à laquelle l'avis d'acceptation conditionnelle est retiré ou écarté est considérée comme n'ayant jamais été apportée.

DORS/2022-120, art. 20.

### Aucune modification après le refus

101 Si la demande de brevet est refusée par l'examineur en vertu du paragraphe 86(3), les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après la date prévue au paragraphe 86(8), sauf dans les cas suivants :

- (a)** a notice is sent to the applicant informing them that the rejection is withdrawn;
- (b)** the amendments are those required in a notice sent under subsection 86(11); or
- (c)** the Supreme Court of Canada, the Federal Court of Appeal or the Federal Court orders the amendments to be made.

### **Amendment to specification or drawings**

**102** An amendment by the applicant to the specification or the drawings contained in an application for a patent must be made by submitting a new page to replace each page altered by the amendment and a statement explaining the purpose of the amendment and identifying the differences between the new page and the replaced page.

### **Prescribed Documents and information – divisional application**

**103 (1)** For the purpose of paragraph 38.2(3.1)(b) of the Act, the prescribed documents and information are

- (a)** an explicit or implicit indication that the granting of a Canadian patent is being sought;
- (b)** information allowing the identity of the applicant to be established;
- (c)** information allowing the Commissioner to contact the applicant; and
- (d)** a document that, on its face, appears to be a description.

### **Presentation date**

**(2)** The presentation date of an application for a patent is the date on which the Commissioner receives the documents and information referred to in subsection (1) or, if they are received on different dates, the latest of those dates.

## **Corrections**

### **Error – naming of applicants**

**104** The Commissioner must, on request, correct an error with respect to the naming of applicants in an application for a patent, other than a PCT national phase application, if the request contains a statement to the effect that the error arose from inadvertence, accident or mistake, without any fraudulent or deceptive intention, and is made by the person who submitted the application not later than the earlier of

- a)** un avis est envoyé au demandeur l'informant que le refus est annulé;
- b)** les modifications apportées sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11);
- c)** la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale l'ordonne.

### **Modification des dessins ou du mémoire descriptif**

**102** Toute modification apportée par le demandeur aux dessins ou au mémoire descriptif compris dans une demande de brevet se fait en soumettant de nouvelles pages en remplacement des pages visées et un énoncé qui explique l'objet de la modification et qui indique les différences entre les nouvelles pages et celles remplacées.

### **Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire**

**103 (1)** Pour l'application de l'alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi, les documents et renseignements sont les suivants :

- a)** une indication explicite ou implicite selon laquelle l'octroi d'un brevet canadien est demandé;
- b)** des renseignements permettant d'établir l'identité du demandeur;
- c)** des renseignements permettant au commissaire de communiquer avec le demandeur;
- d)** un document qui, à première vue, semble être une description.

### **Date de soumission**

**(2)** La date de soumission d'une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents et renseignements visés au paragraphe (1) ou, s'il les reçoit à des dates différentes, la dernière d'entre elles.

## **Correction**

### **Erreur – désignation des demandeurs**

**104** Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant à la désignation des demandeurs dans une demande de brevet, autre qu'une demande PCT à la phase nationale, si la demande de correction contient un énoncé portant que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper et si elle est faite par la personne qui a présenté la demande de brevet au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

(a) the day on which the application becomes open to public inspection at the Patent Office, and

(b) if the Commissioner records a transfer of the application under section 49 of the Act, the day on which the Commissioner received the request to record that transfer.

SOR/2022-120, s. 21.

#### **Error – naming of applicants**

**105** The Commissioner must, on request, correct an error with respect to the naming of applicants in an application for a patent if the request contains a statement to the effect that the correction does not add or delete the name of an applicant or change the identity of a named applicant and is made by the applicant on or before the day on which the final fee set out in item 14 of Schedule 2 is paid or, if the final fee is refunded, on or before the day on which the final fee is paid again.

SOR/2022-120, s. 22.

#### **Error – naming of inventors**

**106** The Commissioner must, on request, correct an error with respect to the naming of inventors in an application for a patent if

(a) in the case of a request that contains a statement to the effect that the correction does not add or delete the name of an inventor or change the identity of a named inventor, the request is made by the applicant on or before the day on which the final fee set out in item 14 of Schedule 2 is paid or, if the final fee is refunded, on or before the day on which the final fee is paid again; or

(b) in any other case, the request is made by the applicant before the day on which a notice of allowance or conditional notice of allowance is sent or, if the notice of allowance or conditional notice of allowance is withdrawn by the Commissioner or set aside in accordance with subsection 85.1(4), before the day on which another notice of allowance or conditional notice of allowance is sent.

SOR/2022-120, s. 22.

#### **Obvious error made by Commissioner**

**107 (1)** The Commissioner may, on his or her own initiative within 12 months after the day on which a patent is issued under the Act, or on the request of the patentee made within that period, correct an error made by the Commissioner in the patent or in the specification or the drawings referenced in the patent if, from the documents that were in the possession of the Patent Office on that day, it is obvious that something other than what appears

a) la date à partir de laquelle la demande de brevet peut être consultée au Bureau des brevets;

b) si le commissaire inscrit un transfert de la demande de brevet en vertu de l'article 49 de la Loi, la date à laquelle il a reçu la demande d'inscription du transfert.

DORS/2022-120, art. 21.

#### **Erreur – désignation des demandeurs**

**105** Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant à la désignation des demandeurs dans une demande de brevet si la demande de correction, d'une part, comporte un énoncé portant que la correction n'ajoute pas et ne supprime pas le nom d'un demandeur et ne change pas l'identité d'un demandeur et, d'autre part, si elle est faite par le demandeur de brevet au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.

DORS/2022-120, art. 22.

#### **Erreur – désignation des inventeurs**

**106** Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant à la désignation des inventeurs dans une demande de brevet si les conditions ci-après sont remplies :

a) dans le cas où la demande de correction contient un énoncé portant que la correction n'ajoute pas et ne supprime pas le nom d'un inventeur et ne change pas l'identité d'un inventeur, la demande est faite par le demandeur de brevet au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée;

b) dans tout autre cas, la demande de correction est faite par le demandeur de brevet avant la date à laquelle l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle est envoyé ou, si l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle est retiré par le commissaire ou écarté en application du paragraphe 85.1(4), avant la date à laquelle un autre avis d'acceptation ou avis d'acceptation conditionnelle est envoyé.

DORS/2022-120, art. 22.

#### **Erreurs évidentes commises par le commissaire**

**107 (1)** Le commissaire peut, de sa propre initiative dans les douze mois suivant la date à laquelle un brevet a été délivré sous le régime de la Loi ou sur demande du breveté faite dans ces douze mois, corriger une erreur commise par lui dans le brevet ou dans les dessins ou dans le mémoire descriptif auxquels renvoie le brevet si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à l'égard du brevet à cette date, il

in the patent, the specification or the drawings was intended and that nothing other than the correction could have been intended.

#### Date of correction

**(2)** A correction made under subsection (1) is considered to have been made on the day on which the patent was issued.

#### Obvious error made by re-examination board

**108 (1)** The Commissioner may, on his or her own initiative within six months after the day on which a certificate is issued under section 48.4 of the Act, or on the request of the patentee made within that period, correct an error made by the re-examination board in the certificate if, from the documents that were in the possession of the Patent Office on that day, it is obvious that something other than what appears in the certificate was intended and that nothing other than the correction could have been intended.

#### Date of correction

**(2)** A correction made under subsection (1) is considered to have been made on the day on which the certificate was issued.

#### Correction on request of patentee

**109 (1)** On the request of the patentee, made in accordance with subsection (2), not later than 12 months after the day on which a patent is issued under the Act and on payment of the fee set out in item 24 of Schedule 2, the Commissioner must correct

**(a)** an error with respect to the naming of a patentee or an inventor included in the patent, if the request for a correction contains a statement to the effect that the correction does not add or delete the name of a patentee or an inventor or change the identity of a named patentee or inventor, as the case may be; or

**(b)** an error in the specification or the drawings referenced in the patent, if from the specification or the drawings referenced in the patent at the time the patent was issued it would have been obvious to a person skilled in the art or science to which the patent pertains that something other than what appears in the specification or the drawings was intended and that nothing other than the correction could have been intended.

#### Contents of request

**(2)** A request under subsection (1) must contain

est évident que le brevet, le mémoire descriptif ou les dessins contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.

#### Date de la correction

**(2)** La correction apportée en application du paragraphe (1) est considérée comme l'ayant été à la date de délivrance du brevet.

#### Erreurs évidentes commises par le conseil de réexamen

**108 (1)** Le commissaire peut, de sa propre initiative dans les six mois suivant la date à laquelle un constat est délivré en vertu de l'article 48.4 de la Loi ou sur demande du breveté faite dans ces six mois, corriger une erreur commise dans le constat par le conseil de réexamen si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à cette date, il est évident que le constat contient autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.

#### Date de la correction

**(2)** La correction apportée en application du paragraphe (1) est considérée comme l'ayant été à la date de délivrance du constat.

#### Correction faite à la demande du breveté

**109 (1)** Sur demande du breveté faite, conformément au paragraphe (2), au plus tard douze mois après la date à laquelle le brevet a été délivré sous le régime de la Loi et sur paiement de la taxe prévue à l'article 24 de l'annexe 2, le commissaire corrige les erreurs suivantes :

**a)** l'erreur quant à la désignation d'un breveté ou d'un inventeur figurant dans le brevet, si la demande de correction contient un énoncé portant que la correction n'ajoute pas et ne supprime pas le nom d'un breveté ou d'un inventeur et ne change pas l'identité d'un breveté ou d'un inventeur, selon le cas;

**b)** l'erreur dans les dessins ou le mémoire descriptif auxquels renvoie le brevet si, à la lumière des dessins ou du mémoire descriptif, à la date à laquelle le brevet a été délivré sous le régime de la Loi, il aurait été évident, pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève le brevet, que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.

#### Contenu de la demande

**(2)** La demande de correction contient :

- (a) an indication that a correction of an error is being requested;
- (b) the number of the patent concerned;
- (c) the correction to be made; and
- (d) new pages to replace the pages altered by the correction, if the error is in the specification or the drawings and the error was not made by the Commissioner.

#### Notice

(3) If a request is made under subsection (1) during the 12-month period referred to in that subsection but the request does not comply with subsection (2) or the fee referred to in subsection (1) is not paid, the Commissioner must by notice require the patentee to submit the elements referred to in subsection (2) or pay the fee referred to in subsection (1), as applicable, not later than three months after the date of the notice.

#### Correction after notice

(4) The Commissioner must make the correction if the applicant complies with the notice not later than three months after the date of the notice and if the error is one referred to in subsection (1).

#### Date of correction

(5) A correction made under subsection (1) or (4) is considered to have been made on the day on which the patent was issued.

SOR/2022-120, s. 23.

#### Non-application of subsection 3(1)

110 Subsection 3(1) does not apply in respect of the times referred to in section 104, 105 or 106 or subsection 107(1), 108(1) or 109(1), (3) or (4).

SOR/2022-120, s. 24.

#### Certificate

111 (1) If the Commissioner corrects an error under section 107, 108 or 109, the Commissioner must, under the seal of the Patent Office, issue a certificate setting out the correction.

#### Obvious error made by Commissioner

(2) The Commissioner may correct an error made in the certificate if, from the documents that were in the possession of the Patent Office on the day on which the certificate was issued, it is obvious that something other than what appears in the certificate was intended and that nothing other than the correction could have been intended.

- a) une indication selon laquelle la correction d'une erreur est demandée;
- b) le numéro du brevet concerné;
- c) la correction à apporter;
- d) si l'erreur n'a pas été commise par le commissaire et se trouve dans les dessins ou le mémoire descriptif, de nouvelles pages en remplacement des pages visées par la correction.

#### Avis

(3) Si la demande de correction est faite dans le délai de douze mois visée au paragraphe (1) mais qu'elle n'est pas conforme au paragraphe (2) ou que la taxe visée au paragraphe (1) n'est pas payée, le commissaire exige, par avis, que le breveté, selon le cas, fournisse les éléments visés au paragraphe (2) ou paie la taxe visée au paragraphe (1) au plus tard trois mois après la date de l'avis.

#### Correction subséquente à un avis

(4) Le commissaire fait la correction si, d'une part, le demandeur se conforme à l'avis au plus tard trois mois après la date de celui-ci et, d'autre part, l'erreur à corriger en est une visée au paragraphe (1).

#### Date de la correction

(5) La correction apportée en application des paragraphes (1) ou (4) est considérée comme l'ayant été à la date de délivrance du brevet.

DORS/2022-120, art. 23.

#### Non-application du paragraphe 3(1)

110 Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus aux articles 104, 105 ou 106 ou aux paragraphes 107(1), 108(1) ou 109(1), (3) ou (4).

DORS/2022-120, art. 24.

#### Certificat

111 (1) Si le commissaire corrige une erreur en application des articles 107, 108 ou 109, il délivre un certificat portant le sceau du Bureau des brevets et énonçant la correction.

#### Erreurs évidentes commises par le commissaire

(2) Le commissaire peut corriger une erreur commise dans le certificat si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à la date à laquelle le certificat a été délivré, il est évident que ce dernier contient autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.

## Maintaining Rights Accorded by a Patent

### Prescribed fee

**112 (1)** Subject to subsection (5), for the purposes of subsection 46(1) of the Act, the prescribed fee to maintain the rights accorded by a patent issued under the Act in effect is, for an anniversary date set out in item 25 of Schedule 2 that falls on or after the day on which the patent was issued,

(a) the applicable small entity fee set out in that item for that anniversary date, if the small entity status condition set out in subsection (2) is met and a small entity declaration is filed in accordance with subsection (3) in respect of the patent, or in accordance with subsection 44(3) in respect of the application on the basis of which the patent is granted,

(i) on or before that anniversary date, or

(ii) if a notice is required to be sent under paragraph 46(2)(b) of the Act, before the notice is sent or, if the notice is sent, before the later of the end of six months after that anniversary date and the end of two months after the date of the notice; and

(b) in any other case, the standard fee set out in that item for that anniversary date.

### Small entity status condition

(2) The small entity status condition is that

(a) in respect of a patent granted on the basis of an application for a patent — other than a PCT national phase application or a divisional application — the applicant of the application on the filing date is, on that date, an entity that has 50 employees or less or is a university, other than

(i) an entity that is controlled directly or indirectly by an entity, other than a university, that has more than 50 employees, or

(ii) an entity that has transferred or licensed, or has an obligation other than a contingent obligation to transfer or license, any right or interest in a claimed invention to an entity, other than a university, that has more than 50 employees;

(b) in respect of a patent granted on the basis of a PCT national phase application, the applicant of the

## Maintien en état des droits conférés par un brevet

### Taxe

**112 (1)** Sous réserve du paragraphe (5), pour l'application du paragraphe 46(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la Loi est pour une date anniversaire prévue à l'article 25 de l'annexe 2 qui tombe à la date de délivrance du brevet ou qui est postérieure à cette date :

a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, dans l'un des délais ci-après, déposée conformément au paragraphe (3) à l'égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l'égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, la taxe applicable aux petites entités prévue à cet article pour cette date anniversaire :

(i) au plus tard à cette date anniversaire,

(ii) si l'envoi d'un avis est requis en vertu de l'alinéa 46(2)b) de la Loi, soit avant l'envoi de l'avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent cette date anniversaire ou, s'ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l'avis;

b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour cette date anniversaire.

### Condition relative au statut de petite entité

(2) La condition relative au statut de petite entité est :

a) à l'égard d'un brevet accordé au titre d'une demande de brevet autre qu'une demande PCT à la phase nationale ou d'une demande divisionnaire, que le demandeur à la date de dépôt de la demande soit, à cette date, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à l'exclusion :

(i) d'une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu'une université, employant plus de cinquante personnes,

(ii) d'une entité qui a transféré un droit ou un intérêt dans une invention revendiquée à une entité, autre qu'une université, employant plus de cinquante personnes, qui a octroyé une licence à l'égard du droit ou de l'intérêt à une telle entité ou qui est tenue de faire un tel transfert ou octroi en vertu d'une obligation qui n'est pas conditionnelle;

application on the national phase entry date is, on that date, an entity that has 50 employees or less or is a university, other than an entity referred to in subparagraph (a)(i) or (ii); and

(c) in respect of a patent granted on the basis of a divisional application, the applicable requirements set out in subsection 44(2) are met in respect of the original application.

### Small entity declaration

(3) A small entity declaration must

(a) be filed with the Commissioner in a document other than the abstract, the specification or the drawings of the application on the basis of which the patent was granted, that identifies the patent to which the declaration relates;

(b) contain a statement that the patentee believes that the small entity status condition set out in subsection (2) is met in respect of the patent;

(c) be signed by a patent agent appointed in respect of that patent or by

(i) if there is a single patentee, the patentee,

(ii) if there is a single patentee and a document authorizing a foreign practitioner to sign a small entity declaration is signed by the patentee and submitted to the Commissioner at the same time as the declaration, that foreign practitioner,

(iii) if there are joint patentees, any one of the patentees, or

(iv) if there are joint patentees and a document authorizing a foreign practitioner to sign a small entity declaration is signed by any one of the patentees and submitted to the Commissioner at the same time as the declaration, that foreign practitioner; and

(d) indicate the name of the patentee and, if applicable, the name of the patent agent or the foreign practitioner signing the declaration.

### Non-application of subsection 3(1)

(4) Subsection 3(1) does not apply in respect of the times referred to in subsection (1).

b) à l'égard d'un brevet accordé au titre d'une demande PCT à la phase nationale, que le demandeur à la date d'entrée en phase nationale de la demande soit, à cette date, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à l'exclusion d'une entité visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);

c) à l'égard d'un brevet accordé au titre d'une demande divisionnaire, que les exigences applicables à l'égard de la demande originale qui sont prévues au paragraphe 44(2) soient remplies.

### Déclaration du statut de petite entité

(3) La déclaration du statut de petite entité :

a) est déposée auprès du commissaire dans un document, autre que l'abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, qui indique à quel brevet la déclaration se rapporte;

b) contient un énoncé selon lequel le breveté croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (2) est remplie à l'égard du brevet;

c) est signée par l'agent de brevets nommé à l'égard du brevet ou :

(i) s'il y a un seul breveté, ce breveté,

(ii) s'il y a un seul breveté et qu'un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,

(iii) s'il y a plus d'un breveté, l'un d'eux,

(iv) s'il y a plus d'un breveté et qu'un document signé par l'un d'eux autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;

d) indique le nom du breveté et, le cas échéant, le nom de l'agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.

### Non-application du paragraphe 3(1)

(4) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).



**Exception**

**(5)** For the purposes of subsection 46(1) of the Act, if a patent is granted on the basis of an application for a patent, in respect of which a fee was payable under subsection 27.1(1) of the Act for an anniversary of the filing date of the application that fell within the 12-month period preceding the day on which the patent was issued but that was not yet paid before that day, the prescribed fee to maintain in effect the rights accorded by the patent is, for the day of the first of the anniversaries of the filing date of the application that fall on or after the day on which the patent was issued, the total of

- (a)** the unpaid fee,
- (b)** the late fee set out in item 26 of Schedule 2, and
- (c)** the fee prescribed by paragraph (1)(a) or (b) of this section for that anniversary, as applicable.

SOR/2021-131, s. 19; SOR/2022-120, s. 25.

**Prescribed Dates**

**113** For the purposes of subsection 46(1) of the Act, the prescribed dates are

- (a)** for a fee referred to in subsection 112(1) of these Rules, the anniversary date for which it is paid; and
- (b)** for a fee referred to in subsection 112(5) of these Rules, the date of the first of the anniversaries of the filing date of the application that fall on or after the day on which the patent was issued.

**Clarification**

**114** For greater certainty, for the purposes of sections 112 and 113, a reissued patent is considered to be granted on the basis of the original application and is considered to be issued on the day on which it is reissued.

**Late fee**

**115** For the purposes of subsection 46(2) of the Act, the prescribed late fee is the fee set out in item 26 of Schedule 2.

**Time — paragraph 46(5)(a) of Act**

**116 (1)** For the purposes of paragraph 46(5)(a) of the Act, the prescribed time is 12 months after the end of the six-month period referred to in subsection 46(4) of the Act.

**Exception**

**(5)** Pour l'application du paragraphe 46(1) de la Loi, dans le cas où le brevet a été accordé au titre d'une demande de brevet pour laquelle la taxe à payer en application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, pour l'anniversaire de la date de dépôt de la demande qui tombait au cours de la période de douze mois précédant la date de délivrance du brevet, n'a pas été payée avant cette date, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par ce brevet est, pour la date du premier des anniversaires du dépôt de la demande de brevet qui tombent au plus tôt à la date de délivrance du brevet, la somme des montants suivants :

- a)** le montant de cette taxe impayée;
- b)** le montant de la surtaxe prévue à l'article 26 de l'annexe 2;
- c)** le montant de la taxe prévue aux alinéas (1)a) ou b) du présent article, selon le cas, pour cet anniversaire.

DORS/2021-131, art. 19; DORS/2022-120, art. 25.

**Dates**

**113** Pour l'application du paragraphe 46(1) de la Loi, les dates sont les suivantes :

- a)** s'agissant d'une taxe visée au paragraphe 112(1) des présentes règles, la date anniversaire pour laquelle elle est payée;
- b)** s'agissant de la taxe visée au paragraphe 112(5) des présentes règles, la date du premier des anniversaires de la date de dépôt de la demande de brevet qui tombent à la date de délivrance du brevet ou après.

**Précision**

**114** Il est entendu que, pour l'application des articles 112 et 113, les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales et comme délivrés à la date de leur redélivrance.

**Surtaxe**

**115** Pour l'application du paragraphe 46(2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l'article 26 de l'annexe 2.

**Délai : alinéa 46(5)a) de la Loi**

**116 (1)** Pour l'application de l'alinéa 46(5)a) de la Loi, le délai est de douze mois après l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 46(4) de la Loi.

### Non-application of subsection 3(1)

(2) Subsection 3(1) does not apply in respect of the time prescribed by subsection (1).

### Additional prescribed fee

117 For the purpose of subparagraph 46(5)(a)(iii) of the Act, the additional prescribed fee is the fee set out in item 27 of Schedule 2.

## Reissue

### Form

118 An application for the reissue of a patent under section 47 of the Act must be filed in Form 1 of Schedule 1.

### Prescribed fee

119 For the purpose of subsection 47(1) of the Act, the prescribed fee is the fee set out in item 28 of Schedule 2.

## Disclaimer of Any Part of a Patent

### Form

120 A disclaimer under section 48 of the Act must be filed in Form 2 of Schedule 1.

### Prescribed fee

121 For the purpose of subsection 48(1) of the Act, the prescribed fee is the fee set out in item 29 of Schedule 2.

## Re-examination

### Prescribed fee

122 (1) For the purposes of subsection 48.1(1) of the Act, the prescribed fee for a request for re-examination of one or more claims of a patent is

(a) the small entity fee set out in item 30 of Schedule 2 if

(i) the person requesting re-examination is the patentee, the small entity status condition set out in subsection 112(2) is met and a small entity declaration is filed in accordance with subsection 112(3) in respect of the patent or filed in accordance with subsection 44(3) in respect of the application on the basis of which the patent is granted, or

(ii) the person requesting re-examination is not the patentee, the small entity status condition set out in

### Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

### Taxe additionnelle

117 Pour l'application du sous-alinéa 46(5)a)(iii) de la Loi, la taxe additionnelle est celle prévue à l'article 27 de l'annexe 2.

## Redélivrance

### Formule

118 La demande de redélivrance d'un brevet présentée en vertu de l'article 47 de la Loi est déposée selon la formule 1 prévue à l'annexe 1.

### Taxe

119 Pour l'application du paragraphe 47(1) de la Loi, la taxe est celle prévue à l'article 28 de l'annexe 2.

## Renoncations à des éléments du brevet

### Formule

120 L'acte de renonciation visé à l'article 48 de la Loi est déposé selon la formule 2 prévue à l'annexe 1.

### Taxe

121 Pour l'application du paragraphe 48(1) de la Loi, la taxe est celle prévue à l'article 29 de l'annexe 2.

## Réexamen

### Taxe

122 (1) Pour l'application du paragraphe 48.1(1) de la Loi, la taxe à payer pour la demande de réexamen d'une ou de plusieurs revendications d'un brevet est :

a) dans les cas ci-après, la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 30 de l'annexe 2 :

(i) le demandeur est le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l'égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l'égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé,

(ii) le demandeur n'est pas le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au

subsection (3) is met and a small entity declaration is filed in respect of the request for re-examination in accordance with subsection (4); and

**(b)** in any other case, the standard fee set out in that item.

#### Clarification

**(2)** For greater certainty, for the purposes of subparagraph (1)(a)(i), a reissued patent is considered to be granted on the basis of the original application.

#### Exception — small entity status condition

**(3)** In respect of a request for re-examination under subsection 48.1(1) of the Act by a person other than the patentee, the small entity status condition is that the person requesting the re-examination is, on the date of the request, an entity that has 50 employees or less or is a university, other than an entity that is controlled directly or indirectly by an entity, other than a university, that has more than 50 employees.

#### Exception — small entity declaration

**(4)** In respect of a request for re-examination under subsection 48.1(1) of the Act by a person other than the patentee, a small entity declaration must

- (a)** be filed with the Commissioner;
- (b)** identify the request for re-examination to which it relates;
- (c)** contain a statement that the person requesting re-examination believes that the small entity status condition set out in subsection (3) is met in respect of that request;
- (d)** be signed by
  - (i)** the person requesting re-examination,
  - (ii)** if a document authorizing a foreign practitioner to sign a small entity declaration is signed by the person requesting re-examination and submitted to the Commissioner at the same time as the declaration, that foreign practitioner, or
  - (iii)** a patent agent who is appointed in respect of that request; and
- (e)** indicate the name of the person requesting re-examination and, if applicable, the name of the patent

paragraphe (3) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée à l'égard de la demande de réexamen conformément au paragraphe (4);

**b)** dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.

#### Précision

**(2)** Il est entendu que, pour l'application du sous-alinéa (1)a(i), les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales.

#### Exception : condition relative au statut de petite entité

**(3)** Dans le cas d'une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la condition relative au statut de petite entité est que le demandeur du réexamen soit, à la date de la demande de réexamen, une entité employant au plus cinquante personnes ou une université, à l'exclusion d'une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu'une université, employant plus de cinquante personnes.

#### Exception : déclaration du statut de petite entité

**(4)** Dans le cas d'une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1(1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la déclaration du statut de petite entité :

- a)** est déposée auprès du commissaire;
- b)** indique à quelle demande de réexamen la déclaration se rapporte;
- c)** contient un énoncé selon lequel le demandeur du réexamen croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe (3) est remplie à l'égard de la demande;
- d)** est signée par :
  - (i)** le demandeur du réexamen,
  - (ii)** si un document signé par le demandeur du réexamen autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment que la déclaration, ce professionnel,
  - (iii)** l'agent de brevets nommé à l'égard de la demande;

agent or the foreign practitioner signing the declaration.

SOR/2021-131, s. 20.

### Numbering of claims

**123** An amended claim or a new claim proposed by a patentee under subsection 48.3(2) of the Act must be numbered consecutively in Arabic numerals, beginning with the number immediately following the number of the last claim in the patent.

## Registration of Documents and Recording of Transfers

### Related documents

**124** The Commissioner must, on the receipt of a request and the fee set out in item 33 of Schedule 2, register in the Patent Office a document relating to a patent or an application for a patent.

### Name change

**125** If an applicant for a patent or a patentee changes their name, the Commissioner must, on the receipt of a request from that applicant or patentee and the fee set out in item 34 of Schedule 2, record that name change.

### Request to record transfer

**126** A request to record a transfer under section 49 of the Act must contain the name and postal address of the transferee and be accompanied by the fee set out in item 35 of Schedule 2.

### Condition for recording transfer of application

**127** The Commissioner must not record the transfer of an application for a patent under subsection 49(2) of the Act if the request to record the transfer is submitted after the day on which the final fee set out in item 14 of Schedule 2 is paid or, if the final fee is refunded, after the day on which the final fee is paid again.

SOR/2022-120, s. 53.

## Third party Rights

### Period

**128** For the purposes of subsections 55.11(2), (3), (7) and (9) of the Act, the prescribed periods are

(a) in the case of a patent that was granted on the basis of an application referred to in subparagraph 55.11(1)(a)(i) of the Act, any period beginning six

e) indique le nom du demandeur du réexamen et, le cas échéant, le nom de l'agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.

DORS/2021-131, art. 20.

### Numérotation des revendications

**123** Les revendications modifiées ou nouvelles proposées par un breveté au titre du paragraphe 48.3(2) de la Loi sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, en commençant par le chiffre qui suit immédiatement celui de la dernière revendication du brevet.

## Enregistrement de documents et inscription de transferts

### Documents connexes

**124** Sur réception de la demande d'enregistrement d'un document relatif à une demande de brevet ou à un brevet et de la taxe prévue à l'article 33 de l'annexe 2, le commissaire enregistre le document au Bureau des brevets.

### Changement de nom

**125** Si un demandeur de brevet ou un breveté change de nom, le commissaire, sur réception de la demande du demandeur de brevet ou du breveté et de la taxe prévue à l'article 34 de l'annexe 2, inscrit le changement de nom.

### Demande d'inscription d'un transfert

**126** Toute demande d'inscription d'un transfert au titre de l'article 49 de la Loi indique le nom et l'adresse postale du cessionnaire et est accompagnée du paiement de la taxe prévue à l'article 35 de l'annexe 2.

### Condition pour l'inscription du transfert d'une demande

**127** Le commissaire n'inscrit pas le transfert d'une demande de brevet au titre du paragraphe 49(2) de la Loi si la demande d'inscription du transfert est présentée après la date à laquelle la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle elle est de nouveau payée.

DORS/2022-120, art. 53.

## Droits des tiers

### Période

**128** Pour l'application des paragraphes 55.11(2), (3), (7) et (9) de la Loi, les périodes sont les suivantes :

a) dans le cas d'un brevet qui a été accordé au titre d'une demande visée au sous-alinéa 55.11(1)a)(i) de la Loi, toute période commençant six mois après une

months after a day on which a prescribed fee referred to in subsection 27.1(1) of the Act was due under that subsection but was not paid, without taking into account subsection 27.1(3) of the Act, and ending

**(i)** if the Commissioner, under paragraph 27.1(2)(b) of the Act, sent a notice to the applicant because of that omission, and if the application is deemed to be abandoned under paragraph 73(1)(c) of the Act because the prescribed fee and the late fee referred to in that notice were not paid within the time referred to in that paragraph, on the earlier of

**(A)** the day on which the conditions for reinstatement set out in subsection 73(3) of the Act are met in respect of that abandonment, and

**(B)** the day on which the patent was granted, or

**(ii)** if the application was not deemed to be abandoned under paragraph 73(1)(c) of the Act for the reason referred to in subparagraph (i), on the earlier of

**(A)** the day on which that prescribed fee and the late fee referred to in subsection 27.1(2) of the Act were paid — or, if they were paid on different days, the later of those days — without taking into account subsection 27.1(3) of the Act, and

**(B)** the day on which the patent was granted;

**(b)** in the case of a patent that was granted on the basis of an application referred to in subparagraph 55.11(1)(a)(ii) of the Act, the period beginning six months after the end of the prescribed time referred to in subsection 35(2) of the Act and ending

**(i)** if the application was deemed to be abandoned under paragraph 73(1)(d) of the Act, on the earlier of

**(A)** the day on which the conditions for reinstatement set out in subsection 73(3) of the Act are met in respect of that abandonment, and

**(B)** the day on which the patent was granted, or

**(ii)** if the application was not deemed to be abandoned under paragraph 73(1)(d) of the Act, on the earlier of

**(A)** the day on which the request referred to in subsection 35(3) of the Act was made and the prescribed fee and late fee referred to in that subsection were paid — or, if the request was made on a different day than the day on which

date à laquelle une taxe visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 27.1(3) de la Loi, impayée et se terminant :

**(i)** si le commissaire a envoyé au demandeur un avis en vertu de l'alinéa 27.1(2)(b) de la Loi en raison de cette omission et que la demande a été réputée abandonnée par application de l'alinéa 73(1)(c) de la Loi parce que les taxes et surtaxes mentionnées dans l'avis n'ont pas été payées dans le délai prévu à cet alinéa, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

**(A)** la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l'égard de l'abandon,

**(B)** la date à laquelle le brevet a été accordé,

**(ii)** si la demande n'a pas été réputée abandonnée par application de l'alinéa 73(1)(c) pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

**(A)** la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 27.1(2) de la Loi ont été payées ou, si elles l'ont été à des dates différentes, la dernière d'entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 27.1(3) de la Loi,

**(B)** la date à laquelle le brevet a été accordé;

**b)** dans le cas d'un brevet qui a été accordé au titre d'une demande visée au sous-alinéa 55.11(1)(a)(ii) de la Loi, celle commençant six mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 35(2) de la Loi et se terminant :

**(i)** si la demande a été réputée abandonnée par application de l'alinéa 73(1)(d) de la Loi, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

**(A)** la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l'égard de l'abandon,

**(B)** la date à laquelle le brevet a été accordé,

**(ii)** si elle ne l'a pas été, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

**(A)** la date à laquelle la requête visée au paragraphe 35(3) de la Loi a été faite et où les taxes et surtaxes visées à ce paragraphe ont été payées ou, si la requête a été faite à une autre date que celle

those fees were paid, or those fees were paid on different days, the latest of those days — without taking into account subsection 35(4) of the Act, and

**(B)** the day on which the patent was granted;

**(c)** in the case of a patent that was granted on the basis of a divisional application referred to in paragraph 55.11(1)(b) of the Act, any period that applies under this section in respect of a patent granted on the basis of the original application, or that would apply to that patent if it were granted, but excluding any part of that period that is after the presentation date of the divisional application; and

**(d)** in the case of a patent referred to in paragraph 55.11(1)(c) of the Act, any period beginning six months after a day on which a prescribed fee referred to in subsection 46(1) of the Act was due under that subsection but was not paid, without taking into account subsection 46(3) of the Act, and ending

**(i)** if the Commissioner, under paragraph 46(2)(b) of the Act, sent a notice to the patentee because of that omission and if, without taking into account subsection 46(5) of the Act, the patent was deemed to have expired under subsection 46(4) of the Act because the prescribed fee and the late fee referred to in subsection 46(2) of the Act were not paid within the time referred to in subsection 46(4) of the Act, on the day on which subsection 46(4) of the Act is deemed never to have produced its effects under subsection 46(5) of the Act, or

**(ii)** if, without taking into account subsection 46(5) of the Act, the term limited for the duration of the patent is not deemed to have expired under subsection 46(4) of the Act for the reason referred to in subparagraph (i), on the day on which that prescribed fee and the late fee referred to in subsection 46(2) of the Act were paid — or, if they were paid on different days, the later of those days — without taking into account subsection 46(3) of the Act.

## Abuse of Rights Under Patents

### Application fee

**129 (1)** A person who makes an application under section 65 or 127 of the Act must pay the fee set out in item 31 of Schedule 2.

### Fee for advertisement

**(2)** If the applicant requests advertisement of the application on the website of the Canadian Intellectual

où les taxes ont été payées ou si elles l'ont été à des dates différentes, la dernière d'entre elles, compte non tenu, dans tous les cas, du paragraphe 35(4) de la Loi,

**(B)** la date à laquelle le brevet a été accordé;

**(c)** dans le cas d'un brevet qui a été accordé au titre d'une demande divisionnaire visée à l'alinéa 55.11(1)(b) de la Loi, toute période qui, en vertu du présent article, s'applique à un brevet accordé au titre de la demande originale ou s'appliquerait à un tel brevet s'il était accordé, exclusion faite de toute partie de période qui est postérieure à la date de soumission de la demande divisionnaire;

**(d)** dans le cas d'un brevet visé à l'alinéa 55.11(1)(c) de la Loi, toute période commençant six mois après une date à laquelle une taxe visée au paragraphe 46(1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 46(3) de la Loi, impayée et se terminant :

**(i)** si le commissaire a envoyé au titulaire du brevet un avis en vertu de l'alinéa 46(2)(b) de la Loi en raison de cette omission et que le brevet est, compte non tenu du paragraphe 46(5) de la Loi, réputé périmé au titre du paragraphe 46(4) de la Loi parce que cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi n'ont pas été payées dans le délai prévu au paragraphe 46(4) de la Loi, à la date à laquelle ce paragraphe 46(4) est réputé n'avoir jamais produit ses effets en application du paragraphe 46(5) de la Loi,

**(ii)** si, compte non tenu du paragraphe 46(5) de la Loi, le brevet n'est pas réputé périmé au titre du paragraphe 46(4) de la Loi pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi ont été payées ou, si elles ont été payées à des dates différentes, la dernière d'entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 46(3) de la Loi.

## Abus des droits de brevets

### Taxe pour la requête

**129 (1)** La personne qui présente une requête en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi paie la taxe prévue à l'article 31 de l'annexe 2.

### Taxe pour l'annonce

**(2)** Si elle demande que la requête soit annoncée sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du

Property Office, they must pay the fee set out in item 32 of Schedule 2.

### Time to deliver counter statement

**130 (1)** For the purposes of subsection 69(1) of the Act, including that subsection as modified by section 128 of the Act, the prescribed time is four months after the latest of the following dates:

- (a) in respect of a person that is served with copies of the application and the statutory declarations referred to in subsection 68(1) of the Act, the day on which that person is served or, if the copies of the application and the statutory declarations are served on that person on different days, the later of those days,
- (b) the day on which the application is advertised in the *Canada Gazette*, and
- (c) the day on which the application is advertised on the website of the Canadian Intellectual Property Office.

### Non-application of subsection 3(1)

**(2)** Subsection 3(1) does not apply in respect of the time prescribed by subsection (1).

## Abandonment and Reinstatement

### Time to reply

**131 (1)** For the purposes of paragraph 73(1)(a) of the Act, the prescribed time is four months after the date of the notice of the requisition made by the examiner.

### Exception to subsection 3(1)

**(2)** Subsection 3(1) does not authorize the Commissioner to extend the time prescribed by subsection (1) beyond six months after the date of the notice.

### Delayed receipt of notice

**(3)** However, in the case of a notice under subsection 86(2) or (5) that was received by the applicant more than one month after the day on which it was sent, the Commissioner may extend the time prescribed by subsection (1) to up to six months after the day on which the notice was received if the applicant

- (a) applies for the extension within 14 days after the day on which the notice was received; and
- (b) in that application, provides evidence satisfactory to the Commissioner of the date of receipt of the notice.

SOR/2022-120, s. 26.

Canada, elle paie la taxe prévue à l'article 32 de l'annexe 2.

### Délai : remise d'un contre-mémoire

**130 (1)** Pour l'application du paragraphe 69(1) de la Loi, y compris dans sa version adaptée par l'article 128 de la Loi, le délai est de quatre mois après celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :

- a) dans le cas d'une personne ayant reçu signification des copies de la requête et des déclarations visées au paragraphe 68(1) de la Loi, la date à laquelle cette personne a reçu signification des copies ou, si elles lui sont signifiées à différentes dates, la dernière d'entre elles;
- b) celle à laquelle la requête est annoncée dans la *Gazette du Canada*;
- c) celle à laquelle elle est annoncée sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

### Non-application du paragraphe 3(1)

**(2)** Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

## Abandon et rétablissement

### Délai pour répondre

**131 (1)** Pour l'application de l'alinéa 73(1)a) de la Loi, le délai est de quatre mois après la date de l'avis par lequel l'examineur a fait la demande.

### Exception au paragraphe 3(1)

**(2)** Le paragraphe 3(1) n'autorise pas le commissaire à proroger le délai prévu au paragraphe (1) au-delà de six mois suivant la date de l'avis.

### Réception tardive d'un avis

**(3)** Toutefois, dans le cas d'un avis visé aux paragraphes 86(2) ou (5) qui a été reçu par le demandeur plus d'un mois après la date à laquelle il a été envoyé, le commissaire peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) jusqu'à six mois après la date de réception de l'avis si, le demandeur, à la fois :

- a) demande la prorogation du délai dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l'avis a été reçu;
- b) fournit, avec la demande, une preuve qui établit, à la satisfaction du commissaire, la date de réception de l'avis.

DORS/2022-120, art. 26.

### Application deemed abandoned

**132 (1)** Subject to subsection (2) and for the purposes of subsection 73(2) of the Act, an application for a patent is deemed to be abandoned if

- (a) the applicant does not comply with a notice of the Commissioner referred to in subsection 15(4) within the time referred to in that subsection;
- (b) a notice is sent under section 31 and the requirements are not complied with within the applicable time referred to in that section;
- (c) the applicant does not reply in good faith to a request of the Commissioner for further drawings under subsection 27(5.2) of the Act not later than three months after the date of the request;
- (d) the applicant does not reply in good faith to a notice of the Commissioner referred to in section 65 within the time referred to in that section;
- (e) the applicant does not make a request for continued examination of an application for a patent and pay the prescribed fee in accordance with subsection 85.1(3);
- (f) a notice of allowance is sent under subsection 86(1), (6), (10) or (12) and the applicant does not pay the final fee set out in item 14 of Schedule 2 within the time referred to in the applicable subsection;
- (g) the applicant does not reply in good faith to a conditional notice of allowance of the Commissioner sent under subsection 86(1.1) and pay the final fee set out in item 14 of Schedule 2 within the time referred to in that subsection; or
- (h) the applicant does not comply with a notice of the Commissioner referred to in subsection 155.5(6) within the time referred to in that subsection.

### Exception

**(2)** Paragraphs (1)(f) and (g) do not apply in respect of a notice of allowance or a conditional notice of allowance that is set aside in accordance with subsection 85.1(4).

SOR/2022-120, s. 27.

### Prescribed time — request for reinstatement

**133 (1)** For the purposes of paragraph 73(3)(a) of the Act, in respect of a failure to take an action, the prescribed time is 12 months after the day on which the application for a patent is deemed, as a result of that failure, to be abandoned.

### Demande réputée abandonnée

**132 (1)** Sous réserve du paragraphe (2) et pour l'application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :

- a) le demandeur omet de se conformer à tout avis du commissaire visé au paragraphe 15(4) dans le délai prévu à ce paragraphe;
- b) un avis est envoyé en vertu de l'article 31 et les mesures exigées ne sont pas prises dans le délai applicable prévu à cet article;
- c) le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi, exigeant de nouveaux dessins au plus tard trois mois après la date de la demande;
- d) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l'avis du commissaire visé à l'article 65 dans le délai prévu à cet article;
- e) le demandeur omet de présenter la requête pour la poursuite de l'examen de la demande de brevet et de payer la taxe conformément au paragraphe 85.1(3);
- f) un avis d'acceptation est envoyé en application des paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12), et le demandeur omet de payer la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 dans le délai prévu au paragraphe applicable;
- g) le demandeur omet de répondre de bonne foi à un avis d'acceptation conditionnelle du commissaire envoyé en vertu du paragraphe 86(1.1) et de payer la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 dans le délai prévu à ce paragraphe;
- h) le demandeur ne se conforme pas à l'avis du commissaire visé au paragraphe 155.5(6) dans le délai prévu à ce paragraphe.

### Exception

**(2)** Les alinéas (1)f) et g) ne s'appliquent pas à l'égard de l'avis d'acceptation ou de l'avis d'acceptation conditionnelle qui est écarté conformément au paragraphe 85.1(4).

DORS/2022-120, art. 27.

### Délai : requête en rétablissement

**133 (1)** Pour l'application de l'alinéa 73(3)a) de la Loi, à l'égard d'une omission donnée, le délai est de douze mois après la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée au titre de cette omission.



## Request for reinstatement — multiple failures

**(2)** A request for reinstatement may be made in respect of more than one failure to take an action, if the request is made before the end of the applicable prescribed time that is the first to end.

### Failure to pay certain fees

**(3)** If an application for a patent is deemed to be abandoned for failure to pay a fee referred to in subsection 68(1) or (2), 80(1), 85.1(5) or 87(1), the action that should have been taken in order to avoid that abandonment and that the applicant must take before the end of the time prescribed by subsection (1) in order to reinstate the application is

- (a)** the payment of the applicable standard fee; or
- (b)** if the small entity status condition set out in subsection 44(2) is met, the filing of a small entity declaration in respect of the application in accordance with subsection 44(3) and the payment of the applicable small entity fee.

### Non-application of subsection 3(1)

**(4)** Subsection 3(1) does not apply to the time prescribed by subsection (1).

SOR/2022-120, s. 28.

### Prescribed fee

**134 (1)** Subject to subsection (2) and for the purposes of subparagraph 73(3)(a)(iv) of the Act, the prescribed fee is, for each failure to take an action referred to in the request for reinstatement, the fee set out in item 15 of Schedule 2.

### Interpretation — failure to take action

**(2)** If both of the following failures to take action are referred to in the request for reinstatement, they are considered to be a single failure to take action:

- (a)** a failure to reply in good faith, within the time referred to in the applicable subsection, to any requisition made by an examiner under subsection 86(2) or (5); and
- (b)** a failure to make a request for continued examination of an application for a patent and pay the prescribed fee in accordance with subsection 85.1(3).

SOR/2022-120, s. 29.

## Requête en rétablissement portant sur plus d'une omission

**(2)** La requête en rétablissement peut porter sur plus d'une omission si elle est présentée avant la fin de celui des délais applicables qui expire en premier.

### Non-paiement de certaines taxes

**(3)** Dans le cas où la demande est réputée abandonnée pour non-paiement de la taxe visée aux paragraphes 68(1) ou (2), 80(1), 85.1(5) ou 87(1), les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon et que le demandeur doit prendre pour rétablir la demande sont :

- a)** soit payer la taxe générale applicable avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (1);
- b)** soit, si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie, déposer, à l'égard de la demande, la déclaration du statut de petite entité conformément au paragraphe 44(3) avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (1) et payer, dans ce délai, la taxe applicable aux petites entités qui s'applique.

### Non-application du paragraphe 3(1)

**(4)** Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

DORS/2022-120, art. 28.

### Taxe

**134 (1)** Sous réserve du paragraphe (2) et pour l'application du sous-alinéa 73(3)a)(iv) de la Loi, pour chaque omission de prendre les mesures visées par la requête en rétablissement, la taxe est celle prévue à l'article 15 de l'annexe 2.

### Interprétation — omission de prendre des mesures

**(2)** Si les deux omissions ci-après sont visées par la requête en rétablissement, elles sont considérées comme une seule omission de prendre des mesures :

- a)** l'omission de répondre de bonne foi à toute demande faite par l'examineur en application des paragraphes 86(2) ou (5), dans le délai prévu au paragraphe applicable;
- b)** l'omission de présenter une requête pour la poursuite de l'examen de la demande de brevet et de payer la taxe conformément au paragraphe 85.1(3).

DORS/2022-120, art. 29.

**Non-application of certain portions of subsection 73(3) of Act**

**135 (1)** Subparagraph 73(3)(a)(ii) and paragraph 73(3)(b) of the Act do not apply

(a) in respect of a failure under paragraph 73(1)(a), (b) or (e) or subsection 73(2) of the Act; or

(b) in respect of a failure under paragraph 73(1)(d) of the Act if, within six months after the applicable time prescribed by subsection 35(2) of the Act and in respect of that failure, the applicant makes a request for reinstatement to the Commissioner, takes the action that should have been taken in order to avoid the abandonment and pays the fee prescribed by section 134 of these Rules.

**Non-application of subsection 3(1)**

(2) Subsection 3(1) does not apply to the time prescribed by paragraph (1)(b).

**Fees for Services****Fee for certified copies**

**136 (1)** A person who requests from the Commissioner a certified copy of a document that is in the Commissioner's possession must pay the fee set out in item 36 or 37 of Schedule 2, as applicable.

**Exception**

(2) Subsection (1) does not apply in respect of a certified copy transmitted under rule 318 of the *Federal Courts Rules*, including that rule as modified by rule 350 of those Rules.

**Fee for non-certified copies**

**137** A person who requests from the Commissioner a non-certified copy of a document that is in the Commissioner's possession must pay the fee set out in item 38 or 39 of Schedule 2, as applicable.

**Fee for requesting information**

**138** A person who requests that the Patent Office provide information concerning the status of a patent or an application for a patent must pay the fee set out in item 40 of Schedule 2.

**Non-application d'une partie du paragraphe 73(3) de la Loi**

**135 (1)** Le sous-alinéa 73(3)a(ii) et l'alinéa 73(3)b de la Loi ne s'appliquent pas à l'égard des omissions suivantes :

a) les omissions visées aux alinéas 73(1)a, b) ou e) ou au paragraphe 73(2) de la Loi;

b) celles visées à l'alinéa 73(1)d) de la Loi, si dans les six mois suivant l'expiration du délai applicable fixé en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi, le demandeur, à l'égard d'une telle omission, présente une requête en rétablissement, prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon et paie la taxe visée à l'article 134 des présentes règles.

**Non-application du paragraphe 3(1)**

(2) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu à l'alinéa (1)b).

**Taxes pour des services****Taxe pour copies certifiées**

**136 (1)** La personne qui demande au commissaire la copie certifiée d'un document que celui-ci a en sa possession paie la taxe prévue aux articles 36 ou 37 de l'annexe 2, selon le cas.

**Exception**

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des copies certifiées transmises en application de la règle 318 des *Règles des Cours fédérales*, y compris dans sa version adaptée par la règle 350 de ces règles.

**Taxe pour copies non certifiées**

**137** La personne qui demande au commissaire la copie non certifiée d'un document que celui-ci a en sa possession paie la taxe prévue aux articles 38 ou 39 de l'annexe 2, selon le cas.

**Taxe pour demande d'information**

**138** La personne qui demande au Bureau des brevets de l'information portant sur l'état d'une demande de brevet ou d'un brevet paie la taxe prévue à l'article 40 de l'annexe 2.

## Refund and Waiver of Fees

### Refund of fees

**139 (1)** Only the following fees may be refunded by the Commissioner:

- (a)** [Repealed, SOR/2021-131, s. 21]
- (b)** any fee, other than the fee referred to in subsection 27(2) of the Act, paid in respect of an application, other than a PCT national phase application, that was filed through inadvertence, accident or mistake and that was withdrawn not later than the fourteenth day after the earliest date on which the Commissioner received any document or information in respect of that application under subsection 28(1) of the Act or, in the case of a divisional application, not later than the fourteenth day after the earliest date on which the Commissioner received any document or information referred to in subsection 103(1) in respect of that application;
- (c)** any fee, other than the fee set out in any of items 16 to 21 of Schedule 2, paid in respect of an international application, if one or more of the requirements for entry into the national phase were met in respect of the application through inadvertence, accident or mistake and, if the international application has become a PCT national phase application, that PCT national phase application was withdrawn not later than the fourteenth day after its national phase entry date;
- (d)** a fee paid in respect of a request for the registration of a document relating to a patent or an application for a patent, if the fee is received but the document is not submitted;
- (e)** a fee paid for advertising on the website of the Canadian Intellectual Property Office an application presented to the Commissioner under section 65 of the Act, if the application was not advertised on that website;
- (f)** a fee paid in respect of a request for a copy of a document if the request is withdrawn before the copy is made;
- (g)** a fee paid in respect of a request for a copy of a document, if the Patent Office does not have that document;
- (h)** any overpayment of a fee;

## Remboursement de taxes et renonciation à leur versement

### Remboursement de taxes

**139 (1)** Le commissaire ne peut rembourser que les sommes suivantes :

- a)** [Abrogé, DORS/2021-131, art. 21]
- b)** toute taxe, autre que celle visée au paragraphe 27(2) de la Loi, payée à l'égard d'une demande, autre qu'une demande PCT à la phase nationale, qui a été déposée par erreur, accident ou inadvertance et qui a été retirée au plus tard le quatorzième jour après la première date où le commissaire a reçu, relativement à cette demande, des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1) de la Loi ou, s'il s'agit d'une demande divisionnaire, au plus tard le quatorzième jour après la première date où il a reçu, relativement à cette demande, des documents ou renseignements visés au paragraphe 103(1);
- c)** toute taxe, autre qu'une taxe prévue à l'un des articles 16 à 21 de l'annexe 2, payée à l'égard d'une demande internationale si une ou plusieurs exigences pour l'entrée dans la phase nationale ont été remplies par erreur, accident ou inadvertance à l'égard de cette demande et si, dans le cas où la demande internationale est devenue une demande PCT à la phase nationale, cette demande PCT à la phase nationale a été retirée au plus tard le quatorzième jour après sa date d'entrée en phase nationale;
- d)** la taxe payée pour la demande d'enregistrement de tout document relatif à une demande de brevet ou à un brevet si le document n'est pas déposé;
- e)** la taxe payée pour l'annonce sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada d'une requête présentée au commissaire en vertu de l'article 65 de la Loi si la requête n'a pas été annoncée sur ce site;
- f)** la taxe payée pour la demande d'une copie de document si la demande est retirée avant que la copie soit faite;
- g)** la taxe payée pour la demande d'une copie de document si le Bureau des brevets ne détient pas ce document;
- h)** une somme versée en trop à titre de droit;
- i)** toute taxe payée à laquelle le commissaire renonce;

(i) any fee paid, if payment of the fee is waived by the Commissioner;

(j) a fee paid under subsection 85.1(3) for the continued examination of an application for a patent, if the fee was paid in response to a notice referred to in subsection 85.1(6); and

(k) any fee that is to be refunded under these Rules.

### Request

(2) The Commissioner must not give a refund under any of paragraphs (1)(a) to (h) unless a request for the refund is received not later than three years after the day on which the fee was paid.

SOR/2021-131, s. 21; SOR/2022-120, s. 30.

### Waiver of fee — request to correct errors

**140 (1)** The Commissioner is authorized to waive the payment of the fee set out in item 24 of Schedule 2 that is payable for a request for a correction if the request is in regard to an error made by the Commissioner and if the Commissioner is satisfied that the circumstances justify it.

### Waiver of fee — reissue of patent

(2) The Commissioner is authorized to waive the payment of the fee set out in item 28 of Schedule 2 for filing an application to reissue a patent if the application for reissue is as a result of an error made by the Commissioner and if the Commissioner is satisfied that the circumstances justify it.

### Waiver of fee — extension of time

(3) The Commissioner is authorized to waive the payment of the fee set out in item 1 of Schedule 2 that is payable for filing an application for an extension of the time for replying to a requisition made under subsection 86(2) or (5) if

(a) the notice sent under subsection 86(2) or (5) was received by the applicant more than one month after the day on which the notice was sent;

(b) the applicant applies for the extension within 14 days after the day on which the notice was received and, in that application, provides evidence satisfactory to the Commissioner of the date of receipt of the notice; and

j) la taxe payée conformément au paragraphe 85.1(3) pour la poursuite de l'examen d'une demande de brevet si elle a été payée par suite d'un avis visé au paragraphe 85.1(6);

k) toute taxe qui doit être remboursée en application des présentes règles.

### Demande

(2) Le commissaire ne peut effectuer le remboursement des sommes visées à l'un des alinéas (1)a) à h) que s'il reçoit une demande à cet effet au plus tard trois ans après la date à laquelle la taxe a été payée.

DORS/2021-131, art. 21; DORS/2022-120, art. 30.

### Renonciation au paiement de la taxe : demande de correction d'une erreur

**140 (1)** Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe visée à l'article 24 de l'annexe 2 qui est exigible pour une demande de correction, si cette demande vise à corriger une erreur de sa part et s'il est convaincu que les circonstances le justifient.

### Renonciation au paiement de la taxe : redélivrance d'un brevet

(2) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe prévue à l'article 28 de l'annexe 2 qui est exigible pour le dépôt d'une demande de délivrance d'un nouveau brevet, si cette demande découle d'une erreur de sa part et s'il est convaincu que les circonstances le justifient.

### Renonciation au paiement de la taxe : prorogation d'un délai

(3) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe prévue à l'article 1 de l'annexe 2 qui est exigible pour le dépôt d'une demande de prorogation du délai pour répondre à une demande faite en application des paragraphes 86(2) ou (5), si les conditions ci-après sont remplies :

a) l'avis envoyé en application des paragraphes 86(2) ou (5) a été reçu par le demandeur plus d'un mois après la date à laquelle il a été envoyé;

b) le demandeur présente la demande de prorogation de délai dans les quatorze jours suivant la date de réception de l'avis et s'il fournit, avec la demande, une preuve qui établit, à la satisfaction du commissaire, la date de réception de l'avis;

(c) the Commissioner is satisfied that the circumstances justify it.

SOR/2022-120, s. 31.

## PART 2

# Patent Cooperation Treaty

## Definitions

### Definitions

**141** The following definitions apply in this Part.

**international filing date** means the date accorded to an international application under Article 11 of the Patent Cooperation Treaty. (*date du dépôt international*)

**priority date** has the same meaning as in Article 2(xi) of the Patent Cooperation Treaty. (*date de priorité*)

## Application of Treaty

### International applications

**142 (1)** Subject to subsection (2) and subsections 154(11) and (12), the provisions of the Patent Cooperation Treaty, the Regulations under the PCT and the Administrative Instructions under the PCT apply in respect of

(a) an international application filed with the Commissioner; and

(b) an international application in which Canada is designated under the Patent Cooperation Treaty.

### Exceptions

(2) Article 24(2) of the Patent Cooperation Treaty and Rule 49.6 of the Regulations under the PCT do not apply in respect of an international application in which Canada is designated under the Patent Cooperation Treaty.

SOR/2022-120, s. 54.

(c) le commissaire est convaincu que les circonstances le justifient.

DORS/2022-120, art. 31.

## PARTIE 2

# Traité de coopération en matière des brevets

## Définitions

### Définitions

**141** Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

**date de priorité** S'entend au sens de l'article 2.xi) du Traité de coopération en matière de brevets. (*priority date*)

**date du dépôt international** S'entend de la date accordée à la demande internationale en vertu de l'article 11 du Traité de coopération en matière de brevets. (*international filing date*)

## Application du Traité

### Demandes internationales

**142 (1)** Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 154(11) et (12), les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets, du Règlement d'exécution du PCT et des Instructions administratives du PCT s'appliquent aux demandes suivantes :

a) toute demande internationale déposée auprès du commissaire;

b) toute demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément à ce traité.

### Exceptions

(2) L'article 24(2) du Traité de coopération en matière de brevets et la règle 49.6 du Règlement d'exécution du PCT ne s'appliquent pas aux demandes internationales dans lesquelles le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets.

DORS/2022-120, art. 54.

## International Phase

### Receiving Office

**143** If an international application is filed with the Commissioner and the applicant or, if there is more than one applicant, at least one of the applicants, is a national or resident of Canada, the Commissioner must act as a receiving Office in accordance with the Patent Cooperation Treaty, the Regulations under the PCT and the Administrative Instructions under the PCT.

SOR/2022-120, s. 54.

### Application in English or French

**144** An international application, other than any text matter contained in a sequence listing, that is filed with the Commissioner must be entirely in English or entirely in French.

### International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority

**145** The Commissioner must act as an International Searching Authority and an International Preliminary Examining Authority in accordance with the Patent Cooperation Treaty, the Regulations under the PCT and the Administrative Instructions under the PCT.

SOR/2022-120, s. 54.

### Appointment of all the patent agents

**145.1** If all of the agents at the same firm are appointed under Rule 90 of the Regulations under the PCT to represent an applicant before the Commissioner, section 28.1, subsection 29(2) and section 29.1 apply in respect of the appointment.

SOR/2021-131, s. 22.

### Fees payable in Canadian currency

**146 (1)** Fees payable under Rules 15 and 57 of the Regulations under the PCT must be paid in Canadian currency.

### Patent Cooperation Treaty Fund

**(2)** Money received under Rules 15 and 57 of the Regulations under the PCT must be deposited in the account entitled the Patent Cooperation Treaty Fund within the account entitled the Canadian Intellectual Property Office Revolving Fund and must be paid out of that account in accordance with those Rules.

### Transmittal fee

**147** An applicant of an international application filed with the Commissioner must pay the transmittal fee set

## Phase internationale

### Office récepteur

**143** Si une demande internationale est déposée auprès du commissaire et que le demandeur ou, s'il y en a plusieurs, au moins l'un d'entre eux est domicilié au Canada ou en est un national, le commissaire agit à titre d'office récepteur conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d'exécution du PCT et aux Instructions administratives du PCT.

DORS/2022-120, art. 54.

### Demande en français ou en anglais

**144** Toute demande internationale déposée auprès du commissaire, à l'exclusion de tout élément de texte figurant dans un listage des séquences, est rédigée soit entièrement en français, soit entièrement en anglais.

### Administration : recherche internationale et examen préliminaire international

**145** Le commissaire agit à titre d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d'exécution du PCT et aux Instructions administratives du PCT.

DORS/2022-120, art. 54.

### Nomination de tous les agents de brevets

**145.1** Si, au titre de la règle 90 du Règlement d'exécution du PCT, tous les agents de brevets d'une même entreprise sont nommés pour représenter le demandeur devant le commissaire, l'article 28.1, le paragraphe 29(2) et l'article 29.1 s'appliquent.

DORS/2021-131, art. 22.

### Taxes à payer en monnaie canadienne

**146 (1)** Les taxes versées en application des règles 15 et 57 du Règlement d'exécution du PCT sont payées en monnaie canadienne.

### Fonds du Traité de coopération en matière de brevets

**(2)** Les sommes reçues en application des règles 15 et 57 du Règlement d'exécution du PCT sont déposées dans le compte intitulé Fonds du Traité de coopération en matière de brevets, faisant partie du compte intitulé Fonds renouvelable de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, et sont prélevées sur ce compte aux fins prévues par ces règles.

### Taxe de transmission

**147** Le demandeur d'une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe de transmission

out in item 16 of Schedule 2 for the performance of the tasks referred to in Rule 14 of the Regulations under the PCT.

#### Search fee

**148** An applicant of an international application filed with the Commissioner must pay the search fee set out in item 17 of Schedule 2 for the performance of the tasks referred to in Rule 16 of the Regulations under the PCT.

#### Additional fee

**149** The amount of the additional fee for searching under Article 17(3)(a) of the Patent Cooperation Treaty is the fee set out in item 18 of Schedule 2.

#### Preliminary examination fee

**150** An applicant of an international application filed with the Commissioner who requests an international preliminary examination must pay the preliminary examination fee set out in item 19 of Schedule 2 for the performance of the tasks referred to in Rule 58 of the Regulations under the PCT.

#### Additional fee

**151** The amount of the additional fee for an international preliminary examination under Article 34(3)(a) of the Patent Cooperation Treaty is the fee set out in item 20 of Schedule 2.

## National Phase

#### Designated Office

**152** If an international application in which Canada is designated under the Patent Cooperation Treaty is filed, the Commissioner must act as the designated Office in accordance with the Patent Cooperation Treaty, the Regulations under the PCT and the Administrative Instructions under the PCT.

SOR/2022-120, s. 54.

#### Elected Office

**153** If an international application in which Canada is designated under the Patent Cooperation Treaty is filed and the applicant has elected Canada under Article 31 of the treaty, the Commissioner must act as an elected Office in accordance with the Patent Cooperation Treaty, the Regulations under the PCT and the Administrative Instructions under the PCT.

SOR/2022-120, s. 54.

prévue à l'article 16 de l'annexe 2 pour l'accomplissement des tâches visées à la règle 14 du Règlement d'exécution du PCT.

#### Taxe de recherche

**148** Le demandeur d'une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe de recherche prévue à l'article 17 de l'annexe 2 pour l'accomplissement des tâches visées à la règle 16 du Règlement d'exécution du PCT.

#### Taxes additionnelles

**149** Le montant des taxes additionnelles pour la recherche, qui sont visées à l'article 17.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, est celui prévu à l'article 18 de l'annexe 2.

#### Taxe d'examen préliminaire

**150** Le demandeur d'une demande internationale déposée auprès du commissaire qui en demande l'examen préliminaire international paie la taxe d'examen préliminaire prévue à l'article 19 de l'annexe 2 pour l'accomplissement des tâches visées à la règle 58 du Règlement d'exécution du PCT.

#### Taxes additionnelles

**151** Le montant des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, qui sont visées à l'article 34.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, est celui prévu à l'article 20 de l'annexe 2.

## Phase nationale

#### Office désigné

**152** Si une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets est déposée, le commissaire agit à titre d'office désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d'exécution du PCT et aux Instructions administratives du PCT.

DORS/2022-120, art. 54.

#### Office élu

**153** Si une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets est déposée et que le demandeur a élu le Canada en vertu de l'article 31 de ce traité, le commissaire agit à titre d'office élu conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d'exécution du PCT et aux Instructions administratives du PCT.

DORS/2022-120, art. 54.

## Requirements

**154 (1)** An applicant who designates Canada in an international application must, not later than 30 months after the priority date,

(a) if the International Bureau of the World Intellectual Property Organization has not published the international application, submit to the Commissioner a copy of the international application;

(b) if the description contained in the international application, other than any sequence listings, is entirely in a language other than English or French, submit to the Commissioner an English or French translation of the description other than any sequence listings;

(b.1) if the claims contained in the international application are entirely in a language other than English or French, submit to the Commissioner an English or French translation of the claims; and

(c) pay the basic national fee, which is

(i) the small entity fee set out in item 21 of Schedule 2, if the small entity status condition set out in subsection 44(2) is met and if, not later than 30 months after the priority date, a small entity declaration is filed in respect of the application in accordance with subsection 44(3), and

(ii) in any other case, the standard fee set out in that item.

## Fee

(2) An applicant who complies with the requirements of subsection (1) after the second anniversary of the international filing date must, not later than 30 months after the priority date, pay

(a) the small entity fee set out in item 8 of Schedule 2 for the second anniversary of the filing date of an application for a patent, if the small entity status condition set out in subsection 44(2) is met and if, not later than 30 months after the priority date, a small entity declaration is filed in respect of the application for a patent in accordance with subsection 44(3); and

(b) in any other case, the standard fee set out in that item for the second anniversary of the filing date of an application for a patent.

## Exigences

**154 (1)** Le demandeur qui, dans sa demande internationale, désigne le Canada est, au plus tard trente mois après la date de priorité, tenu :

a) si le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle n'a pas publié la demande internationale, de fournir au commissaire une copie de cette demande;

b) si la description, à l'exclusion de tout listage des séquences, figurant dans la demande internationale est entièrement dans une langue autre que le français ou l'anglais, de fournir au commissaire une traduction en français ou en anglais de la description, à l'exclusion de tout listage des séquences;

b.1) si les revendications figurant dans la demande internationale sont entièrement dans une langue autre que le français ou l'anglais, de fournir au commissaire une traduction en français ou en anglais des revendications;

c) de payer la taxe nationale de base, laquelle est :

(i) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, au plus tard trente mois après la date de priorité, la déclaration du statut de petite entité est déposée à l'égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 21 de l'annexe 2,

(ii) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article.

## Taxe

(2) Le demandeur qui se conforme aux exigences du paragraphe (1) après la date du deuxième anniversaire de la date du dépôt international paie au plus tard trente mois après la date de priorité :

a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, au plus tard trente mois après la date de priorité, déposée à l'égard de la demande de brevet conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 8 de l'annexe 2 pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d'une demande de brevet;

b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d'une demande de brevet.



### Reinstatement of rights

**(3)** An applicant who fails to comply with the requirements of subsection (1) and, if applicable, subsection (2) not later than 30 months after the priority date, is considered to have complied with those requirements within that time if

**(a)** not later than 12 months after that time, the applicant

**(i)** submits to the Commissioner a request that the rights of the applicant be reinstated with respect to that international application and a statement that the failure was unintentional,

**(ii)** complies with the requirements of paragraphs (1)(a) and (b),

**(iii)** pays the basic national fee, which is

**(A)** the small entity fee set out in item 21 of Schedule 2, if the small entity status condition set out in subsection 44(2) is met and if, not later than 12 months after the time referred to in subsection (1), a small entity declaration is filed in respect of the application in accordance with subsection 44(3), and

**(B)** in any other case, the standard fee set out in that item, and

**(iv)** pays the fee for reinstatement of rights set out in item 22 of Schedule 2; and

**(b)** if the applicant complies with the requirements of paragraph (a) after the second anniversary of the international filing date, the applicant,

**(i)** on or before the third anniversary of the international filing date but not later than 12 months after the time referred to in subsection (1), pays

**(A)** if the small entity status condition set out in subsection 44(2) is met and if, on or before that third anniversary, a small entity declaration is filed in respect of the application for a patent in accordance with subsection 44(3), the small entity fee set out in item 8 of Schedule 2 for the second anniversary of the filing date of an application for a patent, and

**(B)** in any other case, the standard fee set out in that item for the second anniversary of the filing date of an application for a patent, or

### Rétablissement des droits

**(3)** Si le demandeur ne s'est pas conformé aux exigences du paragraphe (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe (2) au plus tard trente mois après la date de priorité, il est considéré comme s'étant conformé à ces exigences dans ce délai si les conditions suivantes sont remplies :

**a)** au plus tard douze mois après ce délai :

**(i)** le demandeur dépose auprès du commissaire une requête pour que ses droits soient rétablis à l'égard de la demande internationale et une déclaration portant que le défaut n'était pas intentionnel,

**(ii)** il se conforme aux exigences prévues aux alinéas (1)a) et b),

**(iii)** il verse la taxe nationale de base, laquelle est :

**(A)** si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que, au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), la déclaration du statut de petite entité est déposée à l'égard de la demande conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 21 de l'annexe 2,

**(B)** dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article,

**(iv)** il verse la taxe pour le rétablissement des droits prévue à l'article 22 de l'annexe 2;

**b)** si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l'alinéa a) après la date du deuxième anniversaire de la date du dépôt international, selon le cas :

**(i)** à la date du troisième anniversaire de la date du dépôt international ou avant cette date anniversaire, mais au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), il verse :

**(A)** si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, à la date de cet anniversaire ou avant cette date, déposée à l'égard de la demande de brevet conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 8 de l'annexe 2 pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d'une demande de brevet,

**(B)** dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d'une demande de brevet,

(ii) after the third anniversary of the international filing date but not later than 12 months after the time referred to in subsection (1), pays

(A) if the small entity status condition set out in subsection 44(2) is met and if, not later than 12 months after the time referred to in subsection (1), a small entity declaration is filed in respect of the application for a patent in accordance with subsection 44(3), the small entity fee set out in item 8 of Schedule 2 for the second and third anniversary of the filing date of an application for a patent, and

(B) in any other case, the standard fee set out in that item for the second and third anniversary of the filing date of an application for a patent.

#### Extension in case of attempted payment

(4) If the applicant of an international application fails to comply with the requirements of subsection (1) and, if applicable, subsection (2), not later than 30 months after the priority date and if, before the end of a period of 12 months after that time, the Commissioner receives a communication clearly indicating the applicant's intention to pay some or all of the fees required by subsection (3), but all of the fees required by subsection (3) are not paid before the end of that 12-month period, those fees are considered to have been paid on the day on which that communication is received if the unpaid fees, together with the additional fee for late payment set out in item 23 of Schedule 2, are paid after the end of that 12-month period but not later than two months after the day on which the communication is received.

#### Fee considered paid

(5) If the Commissioner has, under subsection 3(3), extended the time period for the payment of a fee prescribed by paragraph (1)(c), subsection (2) or subparagraph (3)(a)(iii) or (b)(i) or (ii) and the fee is paid before the end of the extended period, for the purposes of subsection (1), (2) or (3), as applicable, that fee is considered to have been paid on the day on which the small entity fee was paid.

#### Fee considered paid — insufficient payment

(5.1) If the Commissioner has, under subsection 3(4), extended the time period for the payment of a fee prescribed by paragraph (1)(c), subsection (2) or subparagraph (3)(a)(iii) or (b)(i) or (ii) and the fee is paid before

(ii) après la date du troisième anniversaire de la date du dépôt international, mais au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), il verse :

(A) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 44(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est, au plus tard douze mois après le délai prévu au paragraphe (1), déposée à l'égard de la demande de brevet conformément au paragraphe 44(3), la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 8 de l'annexe 2 pour les dates des deuxième et troisième anniversaire de la date de dépôt d'une demande de brevet,

(B) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à cet article pour les dates des deuxième et troisième anniversaire de la date de dépôt d'une demande de brevet.

#### Prorogation en cas de tentative de paiement

(4) Dans le cas où le demandeur d'une demande internationale omet de se conformer aux exigences du paragraphe (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe (2) au plus tard trente mois après la date de priorité et que le commissaire a reçu, avant l'expiration de la période de douze mois suivant ce délai, une communication qui indique clairement l'intention du demandeur de payer, en partie ou en totalité, les taxes visées au paragraphe (3) mais que la totalité de ces taxes n'est pas payée à l'expiration de cette période de douze mois, ces taxes sont considérées comme ayant été payées à la date de réception de la communication si le montant impayé de ces taxes ainsi que la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 23 de l'annexe 2 sont payés après l'expiration de cette période de douze mois mais au plus tard deux mois après la date de réception de la communication.

#### Taxe considérée payée

(5) Si, au titre du paragraphe 3(3), le commissaire a prorogé le délai de paiement de la taxe visée à l'alinéa (1)c), au paragraphe (2) ou aux sous-alinéas (3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii) et que cette taxe est payée avant l'expiration du délai prorogé, elle est, pour l'application des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas, considérée comme ayant été payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée.

#### Taxe considérée comme payée — paiement insuffisant

(5.1) Si, au titre du paragraphe 3(4), le commissaire a prorogé le délai de paiement de la taxe visée à l'alinéa (1)c), au paragraphe (2) ou aux sous-alinéas (3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii) et que cette taxe est payée avant l'expiration

the end of the extended period, for the purposes of subsection (1), (2) or (3), as applicable, that fee is considered to have been paid on the day on which the insufficient payment was made.

#### Correction of error – naming of applicants

**(6)** The Commissioner must, on request, correct an error in the records of the Patent Office with respect to the naming of applicants in respect of a PCT national phase application if the request contains a statement to the effect that the error arose from inadvertence, accident or mistake, without any fraudulent or deceptive intention, and is made by the person who paid the basic national fee prescribed by paragraph (1)(c) or subparagraph (3)(a)(iii) not later than the earlier of

**(a)** the later of

**(i)** the day on which a period of three months after the national phase entry date of that application expires, and

**(ii)** if the Commissioner sends a notice under subsection (7) before the end of a period of three months after the national phase entry date of that application, the day on which a period of three months after the date of the notice expires, and

**(b)** if the Commissioner records a transfer of the application for a patent under section 49 of the Act, on or before the day on which the Commissioner received the request to record that transfer.

#### Notice

**(7)** If the Commissioner has reasonable grounds to believe that the person who complied with the requirements of subsection (1) and, if applicable, subsection (2), is neither the applicant of the international application nor their legal representative, the Commissioner must by notice require that person to establish that they are either the applicant of the international application or their legal representative.

#### Person considered never to have complied

**(8)** If the person who complied with the requirements of subsection (1) and, if applicable, subsection (2), fails to comply with the notice not later than three months after the date of the notice, that person is considered never to have complied with those requirements.

du délai prorogé, celle-ci est, pour l'application des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas, considérée comme ayant été payée à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué.

#### Correction d'une erreur – désignation des demandeurs

**(6)** Sur demande, le commissaire corrige une erreur de désignation des demandeurs dans les archives du Bureau des brevets à l'égard d'une demande PCT à la phase nationale si la demande de correction contient un énoncé portant que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper et si elle est faite, par la personne qui a payé la taxe nationale de base prévue à l'alinéa (1)c) ou au sous-alinéa (3)a)(iii), au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

**a)** celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre :

**(i)** la date à laquelle expire la période de trois mois qui suit la date d'entrée en phase nationale de la demande;

**(ii)** si le commissaire envoie un avis en vertu du paragraphe (7) avant l'expiration de cette période, la date à laquelle expire la période de trois mois qui suit la date de l'avis;

**b)** si le commissaire inscrit un transfert de la demande de brevet en vertu de l'article 49 de la Loi, au plus tard à la date à laquelle il a reçu la demande d'inscription du transfert.

#### Avis

**(7)** Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la personne qui s'est conformée aux exigences du paragraphe (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe (2) n'est pas le demandeur de la demande internationale ni son représentant légal, il exige, par avis, que cette personne établisse qu'elle est soit le demandeur de la demande internationale, soit son représentant légal.

#### Personne considérée comme ne s'étant pas conformée

**(8)** Lorsque la personne qui s'est conformée aux exigences du paragraphe (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe (2) omet de se conformer à l'avis du commissaire au plus tard trois mois après la date de l'avis, elle est considérée comme ne s'étant jamais conformée à ces exigences.

### Non-application of subsection 3(1)

(9) Subsection 3(1) does not apply in respect of the times referred to in subsection (1), (2), (3), (4) or (6).

### Exception to subsection 3(1)

(10) Subsection 3(1) does not authorize the Commissioner to extend the time referred to in subsection (8) for complying with the notice beyond the later of the end of a period of six months after the date of the notice and the end of a period of 30 months after the priority date.

### Non-application of Article 48(2) of Patent Cooperation Treaty

(11) Article 48(2) of the Patent Cooperation Treaty does not apply in respect of the times referred to in subsection (1), (2), (3) or (4) of this section or in respect of any time limit applicable to a PCT national phase application.

### Non-application of certain Rules under the PCT

(12) Rules 49ter.1(f) and 49ter.2 of the Regulations under the PCT do not apply to a PCT national phase application.

### New PCT national phase application

(13) Once an international application becomes a PCT national phase application, it may not become a new PCT national phase application unless the earlier PCT national phase application is withdrawn.

SOR/2022-120, s. 32.

### Application of Canadian legislation

**155 (1)** If an international application becomes a PCT national phase application, the application is considered, beginning on its national phase entry date, to be an application for a patent filed in Canada and, subject to sections 157 to 163, the Act and these Rules apply beginning on that date in respect of that application.

### National phase entry date

(2) Subject to section 210, the national phase entry date of an application for a patent is

(a) if the applicant has not complied with the applicable requirements of subsection 154(3), the day on which the applicant complied with the requirements of subsection 154(1) and, if applicable, subsection 154(2) or, if the applicant complied with those requirements on different days, the latest of those days; and

(b) if the applicant has complied with the applicable requirements of subsection 154(3), the day on which

### Non-application du paragraphe 3(1)

(9) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (2), (3), (4) ou (6).

### Exception au paragraphe 3(1)

(10) Le paragraphe 3(1) n'autorise pas le commissaire à proroger le délai prévu au paragraphe (8) pour se conformer à l'avis au-delà de la période de six mois suivant la date de l'avis ou de la période de trente mois suivant la date de priorité, selon celle de ces périodes qui se termine la dernière.

### Non-application de l'article 48(2) du Traité de coopération en matière de brevets

(11) L'article 48(2) du Traité de coopération en matière de brevets ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (2), (3) ou (4) du présent article ni aux délais applicables à l'égard d'une demande PCT à la phase nationale.

### Non-application de certaines règles du Règlement d'exécution du PCT

(12) Les règles 49ter.1.f) et 49ter.2 du Règlement d'exécution du PCT ne s'appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale.

### Nouvelle demande PCT à la phase nationale

(13) Dès qu'une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle ne peut devenir une nouvelle demande PCT à la phase nationale que si la première demande PCT à la phase nationale est retirée.

DORS/2022-120, art. 32.

### Application de la législation canadienne

**155 (1)** Si une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle est, à partir de sa date d'entrée en phase nationale, considérée comme étant une demande de brevet déposée au Canada et, sous réserve des articles 157 à 163, elle est assujettie à la Loi et aux présentes règles à partir de cette date.

### Date d'entrée en phase nationale

(2) Sous réserve de l'article 210, la date d'entrée en phase nationale d'une demande de brevet est :

a) dans le cas où le demandeur n'a pas rempli les conditions applicables prévues au paragraphe 154(3), la date à laquelle il s'est conformé aux exigences du paragraphe 154(1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe 154(2) ou, s'il ne s'est pas conformé à toutes ces exigences à la même date, la dernière des dates à laquelle il s'est conformé à l'une de ces exigences;

the applicant complied with those requirements or, if the applicant complied with those requirements on different days, the latest of those days.

### Small entity declaration

**(3)** For the purpose of subsection (2), an applicant is not considered to have paid the fee referred to in subparagraph 154(1)(c)(i), paragraph 154(2)(a) or clause 154(3)(a)(iii)(A) or 154(3)(b)(i)(A) or (ii)(A) until the small entity declaration has been filed.

**(4)** [Repealed, SOR/2022-120, s. 33]

**(5)** [Repealed, SOR/2022-120, s. 33]

SOR/2022-120, s. 33.

### Translation — part of description or claims

**155.1 (1)** At or before the time that an international application becomes a PCT national phase application, the applicant must submit to the Commissioner a translation of any part of the description — other than any sequence listings — and any part of the claims that are in a language other than English or French.

### Translation — abstract, request or statement

**(2)** At or before the time that an international application becomes a PCT national phase application, the applicant must submit to the Commissioner a translation of any of the following elements, or any part of the following elements, that are in a language other than English or French:

**(a)** any language-dependent free text contained in a sequence listing that does not also appear in English or French;

**(b)** any text matter in a drawing;

**(c)** the abstract;

**(d)** the request referred to in article 4 of the Patent Cooperation Treaty, except if the International Bureau of the World Intellectual Property Organization has published the international application on or before the national phase entry date; and

**(e)** any statement made under Article 19 of the Patent Cooperation Treaty.

SOR/2022-120, s. 34.

**b)** dans le cas où il a rempli les conditions applicables prévues au paragraphe 154(3), la date à laquelle il les a remplies ou, s'il les a remplies à différentes dates, la dernière d'entre elles.

### Déclaration du statut de petite entité

**(3)** Pour l'application du paragraphe (2), le demandeur n'est pas considéré comme ayant versé la taxe visée au sous-alinéa 154(1)c)(i), à l'alinéa 154(2)a) ou aux divisions 154(3)a)(iii)(A) ou 154(3)b)(i)(A) ou (ii)(A) tant que la déclaration du statut de petite entité n'est pas déposée.

**(4)** [Abrogé, DORS/2022-120, art. 33]

**(5)** [Abrogé, DORS/2022-120, art. 33]

DORS/2022-120, art. 33.

### Traduction — partie de description ou des revendications

**155.1 (1)** Au plus tard au moment où une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, le demandeur fournit au commissaire la traduction de toute partie de la description — à l'exclusion de tout listage des séquences — et de toute partie des revendications qui sont dans une langue autre que le français et l'anglais.

### Traduction — abrégé, requête et déclaration

**(2)** Au plus tard au moment où une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, le demandeur fournit au commissaire la traduction d'une partie ou de la totalité de l'un des éléments ci-après qui est dans une langue autre que le français ou l'anglais :

**a)** le texte libre dépendant de la langue, figurant dans un listage des séquences, qui n'est pas en français ou en anglais;

**b)** tout texte des dessins;

**c)** l'abrégé;

**d)** la requête visée à l'article 4 du Traité de coopération en matière de brevets, sauf si le Bureau international de la propriété intellectuelle a publié la demande internationale au plus tard à la date d'entrée en phase nationale;

**e)** toute déclaration faite en vertu de l'article 19 du Traité de coopération en matière de brevets.

DORS/2022-120, art. 34.

### Error in translation — notice

**155.2 (1)** If the Commissioner, before a request for examination is made, or an examiner, in the course of examining an application for a patent, has reasonable grounds to believe that a translation submitted under paragraph 154(1)(b) or (b.1) or section 155.1 contains an error, the Commissioner or the examiner, as the case may be, must by notice inform the applicant of the error.

### Error in translation — correction

**(2)** An applicant may correct a translation submitted under paragraph 154(1)(b) or (b.1) or section 155.1 that contains an error by submitting the following to the Commissioner before the day on which a notice of allowance or a conditional notice of allowance is sent or, if that notice is withdrawn by the Commissioner or set aside in accordance with subsection 85.1(4), before the day on which a notice of allowance or a conditional notice of allowance is sent again:

- (a)** the corrected translation;
- (b)** a request that the corrected translation replace the original translation; and
- (c)** a statement to the effect that
  - (i)** at the time the original translation was submitted, it would have been obvious to a skilled translator fluent in both the original language and the language of translation that the original translation contained an error and that the corrected translation is an accurate translation,
  - (ii)** the error in the original translation occurred despite due care having been taken in its preparation, and
  - (iii)** the request is being made within a reasonable time after the applicant became aware of the error.

### Date of replacement

**(3)** Subject to subsection (4), a corrected translation submitted in accordance with subsection (2) replaces the original translation and is considered to have been submitted on the day on which the original translation was submitted.

### Open to public inspection — date

**(4)** For the purposes of subsection 55(2) of the Act, if a corrected translation of any part of the specification contained in an application for a patent is submitted under subsection (2) after the application became open to public inspection, in English or French, under section 10 of

### Erreur dans la traduction — avis

**155.2 (1)** Si le commissaire, avant la présentation de la requête d'examen, ou un examinateur, au cours de l'examen d'une demande de brevet, a des motifs raisonnables de croire qu'une traduction fournie en application des alinéas 154(1)(b) ou b.1) ou de l'article 155.1 contient une erreur, le commissaire ou l'examinateur, selon le cas, en informe le demandeur au moyen d'un avis.

### Erreur dans la traduction — correction

**(2)** Le demandeur peut corriger une traduction fournie en application des alinéas 154(1)(b) ou b.1) ou de l'article 155.1 qui contient une erreur en fournissant au commissaire, avant la date à laquelle l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle est envoyé ou, si cet avis est retiré par le commissaire ou écarté conformément au paragraphe 85.1(4), avant la date à laquelle l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle est envoyé de nouveau, ce qui suit :

- a)** la traduction corrigée;
- b)** une demande visant à ce que la traduction corrigée remplace la traduction originale;
- c)** une déclaration portant que :
  - (i)** au moment où la traduction originale a été fournie, il aurait été évident pour un traducteur qualifié maîtrisant à la fois la langue d'origine et la langue de traduction que la traduction originale contenait une erreur et que la traduction corrigée est une traduction exacte,
  - (ii)** l'erreur dans la traduction originale est survenue malgré le soin apporté à l'élaboration de la traduction,
  - (iii)** la demande est présentée dans un délai raisonnable après que le demandeur a eu connaissance de l'erreur.

### Date de remplacement

**(3)** Sous réserve du paragraphe (4), la traduction corrigée visée au paragraphe (2) remplace la traduction originale et est considérée comme ayant été fournie à la date à laquelle la traduction originale a été fournie.

### Accessible au public — date

**(4)** Pour l'application du paragraphe 55(2) de la Loi, si le demandeur fournit, en vertu du paragraphe (2), une traduction corrigée de toute partie d'un mémoire descriptif compris dans une demande de brevet après que cette demande soit devenue accessible au public en français ou

the Act, the specification is considered to have become open to public inspection, in English or French, on the day on which the applicant submits the corrected translation or, if more than one corrected translation of the specification is submitted, on the last day on which a corrected translation is submitted.

SOR/2022-120, s. 34.

### Restriction — translation of specification or drawings

**155.3** A translation or corrected translation, submitted under section 155.1 or subsection 155.2(2), respectively, of all or part of the text matter in a specification or a drawing must not contain any matter not reasonably to be inferred from the specification or the drawings contained in the application on its filing date.

SOR/2022-120, s. 34.

### Complete copy

**155.4 (1)** An applicant who submits a translation under section 155.1 or a corrected translation under subsection 155.2(2) must, at the same time, submit the following to the Commissioner:

(a) in the case of a translation referred to in subsection 155.1(1) or a correction to that translation, a complete copy of the description — other than any sequence listings — or the claims, as the case may be, that contains the translated text matter and the text matter that already appeared in English or French;

(b) in the case of a translation referred to in paragraph 155.1(2)(a) or a correction to that translation, a complete copy of the sequence listing that contains the translated text matter and the text matter that already appeared in English or French;

(c) in the case of a translation referred to in paragraph 155.1(2)(b) or a correction to that translation, a complete copy of the drawing that contains the translated text matter and the text matter that already appeared in English or French; and

(d) in the case of a translation referred to in paragraph 155.1(2)(c), (d) or (e) or a correction to that translation, a complete copy of the abstract, request or statement, as the case may be, that contains the translated text matter and the text matter that already appeared in English or French.

### Integrated translation

**(2)** For the purposes of section 155.1 and subsection 155.2(2), if a complete copy is submitted in accordance

en anglais en application de l'article 10 de la Loi, le mémoire descriptif est considéré comme étant devenu accessible au public en français ou en anglais à la date à laquelle le demandeur a fourni la traduction corrigée ou, si plus d'une traduction corrigée du mémoire descriptif est fournie à la date la plus tardive à laquelle une traduction corrigée est fournie.

DORS/2022-120, art. 34.

### Restriction — traduction des dessins et du mémoire descriptif

**155.3** La traduction ou la traduction corrigée de tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif visées respectivement à l'article 155.1 et au paragraphe 155.2(2) ne peuvent contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s'inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet à sa date de dépôt.

DORS/2022-120, art. 34.

### Copie intégrale

**155.4 (1)** Le demandeur qui fournit une traduction visée à l'article 155.1 ou une traduction corrigée visée au paragraphe 155.2(2) doit fournir, en même temps, au commissaire ce qui suit :

a) dans le cas de la traduction visée au paragraphe 155.1(1) ou d'une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale de la description — à l'exclusion de tout listage des séquences — ou des revendications, selon le cas, qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais;

b) dans le cas de la traduction visée à l'alinéa 155.1(2)a) ou d'une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale du listage des séquences qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais;

c) dans le cas de la traduction visée à l'alinéa 155.1(2)b) ou d'une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale du dessin qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais;

d) dans le cas de la traduction visée aux alinéas 155.1(2)c), d) ou e) ou d'une correction apportée à cette traduction, une copie intégrale de l'abrégé, de la requête ou de la déclaration, selon le cas, qui comprend le texte traduit et le texte qui était déjà en français ou en anglais.

### Traduction intégrée

**(2)** Pour l'application de l'article 155.1 et du paragraphe 155.2(2), lorsqu'il fournit une copie intégrale en

with subsection (1), the applicant need not submit the translation or corrected translation as a separate document.

SOR/2022-120, s. 34.

#### Translation replaces original — description

**155.5 (1)** If a translation is submitted under paragraph 154(1)(b), the translation replaces the entirety of the description other than any sequences listings.

#### Translation replaces original — claims

**(2)** If a translation is submitted under paragraph 154(1)(b.1), the translation replaces the entirety of the claims.

#### Translation replaces original — element of application

**(3)** If a translation is submitted under section 155.1, the translation replaces the corresponding text matter in the PCT national phase application.

#### Failure to provide translation — certain elements

**(4)** If the applicant fails to provide a translation of a part of the description or claims or of any text matter in a drawing, in accordance with subsection 155.1(1) or paragraph 155.1(2)(b), respectively, the corresponding untranslated text matter in the PCT national phase application must not be taken into account for the purpose of interpreting the scope of protection sought or obtained.

#### Failure to provide translation — statement

**(5)** If the applicant fails to provide a translation of all or part of the statement referred to in paragraph 155.1(2)(e) in accordance with that paragraph, the statement may be disregarded by the Commissioner.

#### Failure to provide translation or complete copy

**(6)** If the applicant fails to provide a translation in accordance with paragraph 155.1(2)(c) or (d) or a complete copy in accordance with paragraph 155.4(1)(a), (b) or (c), the Commissioner may by notice require the applicant to provide the translation or complete copy no later than three months after the date of the notice.

SOR/2022-120, s. 34.

#### Amendments to specification and drawings

**155.6 (1)** If all or part of the text matter of the specification or the drawings contained in an international application on its international filing date is in a language other than English or French, the specification and the drawings contained in the PCT national phase

application du paragraphe (1), le demandeur n'est pas tenu de fournir la traduction ou la traduction corrigée dans un document distinct.

DORS/2022-120, art. 34.

#### Traduction en remplacement du texte original — description

**155.5 (1)** Si une traduction est fournie en application de l'alinéa 154(1)b), elle remplace la totalité de la description, à l'exclusion de tout listage des séquences.

#### Traduction en remplacement du texte original — revendications

**(2)** Si une traduction est fournie en application de l'alinéa 154(1)b.1), elle remplace la totalité des revendications.

#### Traduction en remplacement du texte original — élément de la demande

**(3)** Si une traduction est fournie en application de l'article 155.1, elle remplace le texte correspondant dans la demande PCT à la phase nationale.

#### Omission de fournir la traduction — certains éléments

**(4)** Dans le cas où le demandeur omet de fournir la traduction d'une partie de la description ou des revendications ou de tout texte des dessins comme l'exigent respectivement le paragraphe 155.1(1) et l'alinéa 155.1(2)b), le texte non traduit correspondant qui figure dans la demande PCT à la phase nationale ne peut être pris en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée ou obtenue.

#### Omission de fournir la traduction — déclaration

**(5)** Dans le cas où le demandeur omet de fournir la traduction de la déclaration visée à l'alinéa 155.1(2)e), ou d'une partie de celle-ci, comme l'exige cet alinéa, la déclaration peut être rejetée par le commissaire.

#### Omission de fournir la traduction ou copie intégrale

**(6)** Dans le cas où le demandeur omet de fournir la traduction exigée aux alinéas 155.1(2)c) ou d) ou la copie intégrale exigée aux alinéas 155.4(1)a), b) ou c), le commissaire peut, par avis, exiger du demandeur qu'il fournisse la traduction ou une copie intégrale au plus tard trois mois après la date de l'avis.

DORS/2022-120, art. 34.

#### Modifications aux dessins et au mémoire descriptif

**155.6 (1)** Si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans une demande internationale à sa date du dépôt international est dans une langue autre que le français ou l'anglais, les dessins ou le mémoire descriptif figurant dans la demande PCT à la



application must not be amended to add matter not reasonably to be inferred from both

**(a)** the specification or the drawings contained in the international application on its international filing date; and

**(b)** the specification or the drawings contained in the international application immediately after it became a PCT national phase application, excluding any text matter that is not in English or French other than text matter in a sequence listing that is not language-dependent free text.

### Sequence listing

**(2)** For the purposes of paragraph (1)(a), if the international application contains, on its international filing date, text matter in a sequence listing that is both in English or French and in a language other than English or French, the text matter that is in a language other than English or French is considered not to have been included in the application on that date.

### Divisional application

**(3)** The specification and the drawings contained in a divisional application resulting from the division of a PCT national phase application must not be amended to add matter that may not be or could not have been added — under subsection 38.2(2) of the Act, subsection (1) of this section or this subsection — to the specification and the drawings contained in the application for a patent from which the divisional application results.

### Non-application of subsections (1) and (3)

**(4)** Subsections (1) and (3) do not apply if it is admitted in the specification contained in the divisional application that the matter is prior art.

SOR/2022-120, s. 34.

### Clarification — divisional application

**155.7** For greater certainty, the specification and the drawings contained in a divisional application resulting from the division of a PCT national phase application must not contain matter that is not in the specification and the drawings contained in the original application on its filing date, or if the original application is itself a divisional application, on its presentation date, unless

**(a)** the matter may be or could have been added — under section 155.6 of these Rules and subsection 38.2(1)

phase nationale ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer à la fois :

**a)** des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans la demande internationale à sa date du dépôt international;

**b)** des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans la demande internationale immédiatement après que celle-ci soit devenue une demande PCT à la phase nationale, à l'exclusion de tout texte qui n'est pas en français ou en anglais autre que les éléments de texte dans un listage des séquences qui ne sont pas du texte libre dépendant de la langue.

### Listage des séquences

**(2)** Pour l'application de l'alinéa (1)a), si, à sa date du dépôt international, la demande internationale contient, dans un listage des séquences, des éléments de texte qui sont à la fois en français ou en anglais et dans une langue autre que le français ou l'anglais, les éléments de texte qui sont dans la langue autre que le français ou l'anglais sont considérés comme n'ayant pas été contenus dans la demande à cette date.

### Demande divisionnaire

**(3)** Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande divisionnaire résultant de la division d'une demande PCT à la phase nationale ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent ou n'auraient pas pu être ajoutés, en application du paragraphe 38.2(2) de la Loi, du paragraphe (1) du présent article ou du présent paragraphe, aux dessins et au mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet de laquelle résulte la demande divisionnaire.

### Non-application des paragraphes (1) et (3)

**(4)** Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent pas lorsque le mémoire descriptif compris dans la demande divisionnaire mentionne que l'élément en cause est une invention ou une découverte antérieure.

DORS/2022-120, art. 34.

### Précision — demande divisionnaire

**155.7** Il est entendu que, sauf dans les cas ci-après, les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande divisionnaire résultant de la division d'une demande PCT à la phase nationale ne peuvent contenir un élément qui n'était pas dans les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande originale à sa date de dépôt ou, si la demande originale est elle-même une demande divisionnaire, à sa date de soumission :

and paragraph 38.2(3.1)(b) of the Act, without taking into account subsection 155.6(4) of these Rules or subsection 38.2(4) of the Act — to the specification and the drawings contained in the original application; or

(b) it is admitted in the specification contained in the divisional application that the matter is prior art.

SOR/2022-120, s. 34.

### Clarification

**156 (1)** For greater certainty, in respect of an international application that has become a PCT national phase application, for the purposes of the Act and these Rules,

(a) documents or information included in the international application as filed are deemed to have been received by the Commissioner on the international filing date; and

(b) documents or information, other than the documents or information referred to in paragraph (a), furnished in accordance with the requirements of the Patent Cooperation Treaty before the application became a PCT national phase application are deemed to have been received by the Commissioner on the day on which they were so furnished.

### Exception — sequence listings

(2) Paragraph (1)(b) does not apply in respect of sequence listings that do not form part of the international application.

### Application considered open to public inspection

**157** If an international application is published in English or French by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization under Article 21 of the Patent Cooperation Treaty on or before its national phase entry date, the application is considered to be open to public inspection under section 10 of the Act beginning on the date of that publication.

### Non-application of subsection 27(2) of Act

**158** The requirements of subsection 27(2) of the Act regarding the petition and the application fee do not apply in respect of a PCT national phase application.

a) l'élément peut ou aurait pu être ajouté, en application de l'article 155.6 des présentes règles et du paragraphe 38.2(1) et de l'alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi compte non tenu du paragraphe 155.6(4) des présentes règles et du paragraphe 38.2(4) de la Loi, aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande originale;

b) le mémoire descriptif compris dans la demande divisionnaire mentionne que l'élément en cause est une invention ou une découverte antérieure.

DORS/2022-120, art. 34.

### Précisions

**156 (1)** Il est entendu que, dans le cas d'une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale, pour l'application de la Loi et des présentes règles :

a) les documents ou renseignements inclus dans la demande internationale telle qu'elle est déposée sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date du dépôt international;

b) les documents ou renseignements, autres que ceux visés à l'alinéa a), fournis en conformité avec les exigences du Traité de coopération en matière de brevets avant que la demande ne devienne une demande PCT à la phase nationale sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date à laquelle ils ont été ainsi fournis.

### Exception : listages des séquences

(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux listages des séquences qui ne font pas partie de la demande internationale.

### Demande considérée comme accessible au public

**157** Si la demande internationale est, au plus tard à sa date d'entrée en phase nationale, publiée en français ou en anglais par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle conformément à l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets, la demande est, dès la date de sa publication, considérée comme être accessible au public sous le régime de l'article 10 de la Loi.

### Non-application du paragraphe 27(2) de la Loi

**158** Les exigences prévues au paragraphe 27(2) de la Loi quant à la pétition et aux taxes ne s'appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale.

### Non-application of certain provisions of Act

**159 (1)** Subsection 27(7), sections 27.01, 28 and 28.01, subsections 38.2(3) and 78.1(2) and section 78.2 of the Act do not apply in respect of a PCT national phase application.

### Non-application of paragraph 38.2(3.1)(a) of Act

**(2)** Paragraph 38.2(3.1)(a) of the Act does not apply in respect of a divisional application resulting from the division of a PCT national phase application.

SOR/2022-120, s. 35.

### Non-application of section 78 of Act

**160** Section 78 of the Act does not apply in respect of a time period referred to in that section that ends before the national phase entry date of a PCT national phase application.

SOR/2022-120, s. 35.

### Filing date

**161** The filing date of a PCT national phase application is the international filing date.

### Filing date deemed to be within 12 months

**162** For the purposes of paragraph 28.1(1)(b) of the Act and subparagraphs 28.2(1)(d)(iii) and 28.4(5)(a)(i) and (ii) of the Act, even if the conditions referred to in paragraph 28.4(6)(b) of the Act are not met, the filing date of the pending application or the co-pending application, as the case may be, shall be deemed to be within 12 months after the filing date of the previously regularly filed application if

**(a)** the filing date of the pending application or the co-pending application, as the case may be, is more than 12 months after the filing date of the previously regularly filed application, but within two months after the end of those 12 months;

**(b)** the pending application or the co-pending application, as the case may be, is a PCT national phase application or a divisional application resulting from the division of a PCT national phase application; and

**(c)** the right of priority, in respect of the previously regularly filed application, was restored under Rule 26bis.3 of the Regulations under the PCT and that restoration is, under Rule 49ter.1 of those Regulations, effective in Canada.

### Non-application de certaines dispositions de la Loi

**159 (1)** Le paragraphe 27(7), les articles 27.01, 28 et 28.01, les paragraphes 38.2(3) et 78.1(2) et l'article 78.2 de la Loi ne s'appliquent pas à l'égard des demandes PCT à la phase nationale.

### Non-application de l'alinéa 38.2(3.1)a) de la Loi

**(2)** L'alinéa 38.2(3.1)a) de la Loi ne s'applique pas à l'égard d'une demande divisionnaire résultant de la division d'une demande PCT à la phase nationale.

DORS/2022-120, art. 35.

### Non-application de l'article 78 de la Loi

**160** L'article 78 de la Loi ne s'applique pas au délai visé à cet article qui expire avant la date d'entrée en phase nationale d'une demande PCT à la phase nationale.

DORS/2022-120, art. 35.

### Date de dépôt

**161** La date de dépôt de la demande PCT à la phase nationale est la date du dépôt international.

### Délai d'au plus douze mois réputé écoulé

**162** Pour l'application de l'alinéa 28.1(1)(b) de la Loi, du sous-alinéa 28.2(1)(d)(iii) de la Loi et, dans la mesure où il s'applique aux articles 28.1 et 28.2 de la Loi, de l'alinéa 28.4(5)a) de la Loi, même si les conditions visées à l'alinéa 28.4(6)(b) de la Loi ne sont pas remplies, il est réputé, à la date de dépôt de la demande à l'égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l'être, s'être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière, si :

**a)** à cette première date de dépôt, il s'est écoulé plus de douze mois depuis cette deuxième date de dépôt mais au plus deux mois depuis l'expiration de ce délai de douze mois;

**b)** la demande à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée ou pourrait l'être est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d'une demande PCT à la phase nationale;

**c)** le droit de priorité à l'égard de la demande déposée antérieurement de façon régulière a été restauré en vertu de la règle 26bis.3 du Règlement d'exécution du PCT et, en application de la règle 49ter.1 de ce règlement, cette restitution du droit de priorité produit ses effets au Canada.

### Application considered not to be referred to in paragraph 28.2(1)(c) or (d) of Act

**163** An international application is considered not to be an application for a patent referred to in paragraph 28.2(1)(c) of the Act or not to be a co-pending application referred to in paragraph 28.2(1)(d) of the Act, unless it has become a PCT national phase application.

#### Patent not invalid

**164** A patent that was granted on the basis of an international application must not be declared invalid by reason only that a fee referred to in section 154 was not paid.

## PART 3

# Transitional Provisions

### DIVISION 1

## Interpretation

#### Definitions

**165 (1)** The following definitions apply in this Part.

**application preceding the coming-into-force date** [Repealed, SOR/2022-120, s. 36]

**category 1 application** means an application for a patent for which the filing date is before October 1, 1989. (*demande de catégorie 1*)

**category 2 application** [Repealed, SOR/2022-120, s. 36]

**category 3 application** means an application for a patent for which the filing date is on or after October 1, 1996 but before October 30, 2019. (*demande de catégorie 3*)

**coming-into-force date** [Repealed, SOR/2022-120, s. 36]

**former Rules** means the *Patent Rules* as they read immediately before October 30, 2019. (*anciennes règles*)

#### Interpretation

**(2)** If the filing date of an application for a patent, other than a PCT national phase application, as determined in accordance with section 78.2 of the Act, precedes October

### Demande considérée comme non visée aux alinéas 28.2(1)c) ou d) de la Loi

**163** La demande internationale est considérée comme n'étant pas une demande de brevet visée aux alinéas 28.2(1)c) ou d) de la Loi, sauf si elle est devenue une demande PCT à la phase nationale.

#### Brevet non invalide

**164** Le brevet qui a été accordé au titre d'une demande internationale ne peut être déclaré invalide du seul fait qu'une taxe visée à l'article 154 n'a pas été payée.

## PARTIE 3

# Dispositions transitoires

### SECTION 1

## Définitions et interprétation

#### Définitions

**165 (1)** Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

**anciennes règles** Les *Règles sur les brevets* dans leur version antérieure au 30 octobre 2019. (*former Rules*)

**date d'entrée en vigueur** [Abrogée, DORS/2022-120, art. 36]

**demande antérieure à la date d'entrée en vigueur** [Abrogée, DORS/2022-120, art. 36]

**demande de catégorie 1** Demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1989. (*category 1 application*)

**demande de catégorie 2** [Abrogée, DORS/2022-120, art. 36]

**demande de catégorie 3** Demande de brevet dont la date de dépôt est le 1<sup>er</sup> octobre 1996 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 30 octobre 2019. (*category 3 application*)

#### Interprétation

**(2)** Si la date de dépôt d'une demande de brevet, autre qu'une demande PCT à la phase nationale, déterminée conformément à l'article 78.2 de la Loi, est antérieure au 30 octobre 2019, la date de dépôt de cette demande est,

30, 2019, the filing date of that application is, for the purposes of these Rules, the filing date determined in accordance with that section.

SOR/2022-120, s. 36; SOR/2022-120, s. 55.

### Reissued patents

**166** For greater certainty, for the purposes of this Part, a reissued patent is considered to be issued on the basis of the original application.

### Application of subsection 3(1)

**167** For greater certainty, subsection 3(1) applies in respect of any time limit fixed by the former Rules that continues to apply under these Rules.

## DIVISION 2

### Rules in Respect of Category 1 Applications

#### Non-application of certain provisions of these Rules

**168 (1)** Sections 14, 47 to 51, 55, 56, 58 to 63, 65 and 74, subsection 86(1.1), subparagraphs 87(1)(a)(iii) and (b)(iii), sections 93 to 96, subsections 97(2) and (3) and sections 98 and 104 do not apply in respect of a category 1 application.

#### Non-application of subsection 86(14)

**(2)** Subsection 86(14) does not apply in respect of a category 1 application at any time at which it is forfeited under subsection 73(1) of the Act, as it read immediately before October 1, 1989.

**(3)** [Repealed, SOR/2022-120, s. 37]

SOR/2022-120, s. 37.

#### Application of certain provisions of former Rules

**169 (1)** Subject to subsection (3), sections 170, 171, 174, 175, 177, 181 and 183 to 186 of the former Rules continue to apply in respect of a category 1 application.

#### Application of section 32 of former Rules

**(2)** Section 32 of the former Rules continues to apply in respect of a category 1 application for which a notice of allowance was sent before October 30, 2019, other than such an application that is forfeited under subsection 73(1) of the Act, as it read immediately before October 1, 1989, and is subsequently restored.

pour l'application des présentes règles, celle déterminée conformément à cet article.

DORS/2022-120, art. 36; DORS/2022-120, art. 55.

### Brevets redélivrés

**166** Il est entendu que, pour l'application de la présente partie, les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.

### Application du paragraphe 3(1)

**167** Il est entendu que le paragraphe 3(1) s'applique à tout délai fixé par les anciennes règles qui continue de s'appliquer en vertu des présentes règles.

## SECTION 2

### Règles applicables aux demandes de catégorie 1

#### Non-application de certaines dispositions des présentes règles

**168 (1)** Les articles 14, 47 à 51, 55, 56, 58 à 63, 65 et 74, le paragraphe 86(1.1), les sous-alinéas 87(1)a)(iii) et b)(iii), les articles 93 à 96, les paragraphes 97(2) et (3) et les articles 98 et 104 ne s'appliquent pas aux demandes de catégorie 1.

#### Non-application du paragraphe 86(14)

**(2)** Le paragraphe 86(14) ne s'applique pas à l'égard d'une demande de catégorie 1 pendant toute période durant laquelle elle est frappée de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1989.

**(3)** [Abrogé, DORS/2022-120, art. 37]

DORS/2022-120, art. 37.

#### Application de certaines dispositions des anciennes règles

**169 (1)** Sous réserve du paragraphe (3), les articles 170, 171, 174, 175, 177, 181 et 183 à 186 des anciennes règles continuent de s'appliquer aux demandes de catégorie 1.

#### Application de l'article 32 des anciennes règles

**(2)** L'article 32 des anciennes règles continue de s'appliquer aux demandes de catégorie 1 pour lesquelles un avis d'acceptation a été envoyé avant le 30 octobre 2019, à l'exception de celles rétablies après avoir été frappées de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1989.

## Photographs

**(3)** Paragraphs 177(1)(a), (b), (e) and (h) of the former Rules do not apply in respect of photographs provided in respect of a category 1 application.

### Application of section 179 of former Rules

**(4)** Section 179 of the former Rules continues to apply in respect of a category 1 application, except that the reference to “the filing date and number of each application in a country other than Canada on which the applicant bases the claim” in that section is to be read as a reference to “the filing date and the name of the country of filing of each application that was filed in a country other than Canada on which the claim is based”.

SOR/2022-120, s. 55.

### Reference to “the Act”

**170** A reference in section 42 and subsection 86(13) to “the Act”, in relation to a category 1 application, is to be read as a reference to “the Act as it read immediately before October 1, 1989”.

### Final fee

**171** With respect to a category 1 application,

**(a)** the reference to “the final fee set out in item 14 of Schedule 2 not later than four months after the date of the notice” in subsections 86(1), (6), (10) and (12) is to be read as a reference to “the final fee set out in paragraph 6(b) of Schedule II to the former Rules within six months after the date of the notice”; and

**(b)** the reference to “the small entity fee set out in paragraph 14(a) of Schedule 2”, “the standard fee set out in paragraph 14(a) of Schedule 2” and “the fee set out in paragraph 14(b) of Schedule 2” in subsection 87(1) is to be read as a reference to “the small entity fee set out in subparagraph 6(b)(i) of Schedule II to the former Rules”, “the standard fee set out in paragraph 6(b)(i) of Schedule II to the former Rules” and “the fee set out in subparagraph 6(b)(ii) of Schedule 2 to the former Rules”, respectively.

SOR/2022-120, s. 38; SOR/2022-120, s. 53.

### Rejection for defects

**172 (1)** If an applicant of a category 1 application replies in good faith to a requisition made under subsection 30(2) of the former Rules, on or before the date set out in subsection (4) of this section, but the examiner, after receiving the reply, has reasonable grounds to believe that the application does not comply with the Act or these Rules in respect of any of the defects referred to in the requisition and that the applicant will not amend the

## Photographies

**(3)** Les alinéas 177(1)a), b), e) et h) des anciennes règles ne s'appliquent pas aux photographies fournies à l'égard des demandes de catégorie 1.

### Application de l'article 179 des anciennes règles

**(4)** L'article 179 des anciennes règles continue de s'appliquer aux demandes de catégorie 1, sauf que la mention « de la date du dépôt et du numéro de chaque demande en pays étranger sur laquelle il se fonde » à cet article vaut mention de « de la date de dépôt de la demande déposée dans un pays autre que le Canada sur laquelle la réclamation se fonde et le nom du pays où cette demande a été déposée ».

DORS/2022-120, art. 55.

### Mentions de « Loi »

**170** Les mentions « Loi » à l'article 42 et au paragraphe 86(13) valent mention, à l'égard des demandes de catégorie 1, de « Loi, dans sa version antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1989 ».

### Taxe finale

**171** À l'égard des demandes de catégorie 1 :

**a)** la mention « la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis » aux paragraphes 86(1), (6), (10) et (12) vaut mention de « la taxe finale prévue à l'alinéa 6b) de l'annexe II des anciennes règles dans les six mois suivant la date de l'avis »;

**b)** les mentions « la taxe applicable aux petites entités prévue à l'alinéa 14a) de l'annexe 2 », « la taxe générale prévue à l'alinéa 14a) de l'annexe 2 » et « la taxe prévue à l'alinéa 14b) de l'annexe 2 » au paragraphe 87(1) valent respectivement mention de « la taxe applicable aux petites entités prévue au sous-alinéa 6b)(i) de l'annexe II des anciennes règles », de « la taxe générale prévue au sous-alinéa 6b)(i) de l'annexe II des anciennes règles » et de « la taxe prévue au sous-alinéa 6b)(ii) de l'annexe II des anciennes règles ».

DORS/2022-120, art. 38; DORS/2022-120, art. 53.

### Refus pour irrégularités

**172 (1)** Si le demandeur d'une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à une demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, l'examineur peut refuser la demande, s'il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d'irrégularités signalées et que le demandeur ne la

application to comply with the Act and these Rules, the examiner may reject the application.

#### **Notice — application found allowable after final action**

(2) If an applicant of a category 1 application replies in good faith to a requisition made under subsection 30(4) of the former Rules, on or before the date set out in subsection (4) of this section, if the examiner has reasonable grounds to believe that the application complies with the Act and these Rules and if the Commissioner has not sent a notice of allowance under subsection 30(5) of the former Rules, the Commissioner must by notice inform the applicant that the rejection is withdrawn and the application has been found to be allowable and must require the payment of the final fee set out in paragraph 6(b) of Schedule II to the former Rules not later than four months after the date of that notice.

#### **Rejection not withdrawn after final action**

(3) If an applicant of a category 1 application replies in good faith to a requisition made under subsection 30(4) of the former Rules, on or before the date set out in subsection (4) of this section, but the examiner, after that date, still has reasonable grounds to believe that the application does not comply with the Act or these Rules,

(a) if a notice was not sent under paragraph 30(6)(a) of the former Rules, the Commissioner must by notice inform the applicant that the rejection has not been withdrawn;

(b) any amendments made during the period beginning on the date of the final action notice and ending on the date set out in subsection (4) of this section are considered never to have been made; and

(c) the application must be reviewed by the Commissioner.

#### **Date**

(4) For the purposes of subsections (1) to (3), the date is the later of

(a) the day that is six months after the date of the requisition referred to in subsection 30(2) or (4) of the former Rules, as applicable, and

(b) if the application is deemed to be abandoned under subsection 30(1) of the Act, as it read immediately before October 1, 1989, for the failure of the applicant to prosecute the application following the requisition made under subsection 30(2) or (4) of the former Rules, as applicable, the day on which the conditions

modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

#### **Avis : demande jugée acceptable après la décision finale**

(2) Si le demandeur d'une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à l'avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, si l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles et si le commissaire n'a pas envoyé d'avis d'acceptation en vertu du paragraphe 30(5) des anciennes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'alinéa 6b) de l'annexe II des anciennes règles au plus tard quatre mois après la date de l'avis envoyé au titre du présent paragraphe.

#### **Refus non annulé après la décision finale**

(3) Si le demandeur d'une demande de catégorie 1 répond de bonne foi à l'avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

a) si un avis n'a pas été envoyé en vertu du paragraphe 30(6)a) des anciennes règles, le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n'est pas annulé;

b) toute modification apportée pendant la période commençant à la date de l'avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (4) du présent article est considérée comme n'ayant jamais été apportée;

c) le commissaire révisé la demande.

#### **Date**

(4) Pour l'application des paragraphes (1) à (3), la date est celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre :

a) la date qui tombe six mois après la date de la demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l'avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles, selon le cas;

b) si la demande est réputée abandonnée par application du paragraphe 30(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1989, en raison du manquement du demandeur de poursuivre sa demande à la suite de la demande faite en vertu du paragraphe 30(2) des

for reinstatement set out in subsection 30(2) of the Act, as it read immediately before October 1, 1989, are met in respect of that abandonment.

#### **Notice — application found allowable after amendments**

**(5)** If the applicant of a category 1 application has complied with a notice sent under subsection 30(6.3) of the former Rules in respect of amendments that have to be made and if a notice of allowance was not sent under that subsection, the Commissioner must by notice inform the applicant that the rejection is withdrawn and the application has been found to be allowable and require the payment of the final fee set out in paragraph 6(b) of Schedule II to the former Rules not later than four months after the date of the notice sent under this subsection.

#### **Non-application of paragraph (3)(b)**

**(6)** Paragraph (3)(b) does not apply in respect of an application for a patent that, before December 29, 2013, was rejected by an examiner under subsection 30(3) of the former Rules unless the rejection has been withdrawn.

#### **Non-application of subsection 3(1)**

**(7)** Subsection 3(1) does not apply in respect of the time referred to in subsection (2) or (5).

#### **No amendment after rejection**

**173** If a category 1 application is rejected by an examiner under subsection 172(1) of these Rules or subsection 30(3) of the former Rules, the specification and the drawings contained in the application must not be amended after the date prescribed by subsection 172(4) of these Rules, unless

- (a)** a notice is sent to the applicant informing them that the rejection is withdrawn;
- (b)** the amendments made are those required in a notice sent under subsection 86(11) of these Rules or subsection 30(6.3) of the former Rules; or
- (c)** the Supreme Court of Canada, the Federal Court of Appeal or the Federal Court orders the amendments to be made.

#### **Reference**

**174** The reference to “may be or could have been added, under section 38.2 of the Act without taking into account subsection 38.2(4) of the Act, to the specification and the drawings contained in the original application” in paragraph 91(a) is to be read, in relation to a category 1

anciennes règles ou de l’avis donné en vertu du paragraphe 30(4) de ces règles, selon le cas, la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 30(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1989, sont remplies à l’égard de l’abandon.

#### **Avis : demande jugée acceptable après modification**

**(5)** Si le demandeur d’une demande de catégorie 1 s’est conformé à l’avis, envoyé en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles, concernant des modifications à apporter et que le commissaire ne lui a pas envoyé d’avis d’acceptation en vertu de ce paragraphe, le commissaire, par avis, l’informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l’alinéa 6b) de l’annexe II des anciennes règles au plus tard quatre mois après la date de l’avis envoyé au titre du présent paragraphe.

#### **Non-application de l’alinéa (3)b)**

**(6)** L’alinéa (3)b) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de brevet qui, avant le 29 décembre 2013, a été refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles, sauf si le refus a été annulé.

#### **Non-application du paragraphe 3(1)**

**(7)** Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) ou (5).

#### **Aucune modification après le refus**

**173** Si la demande de catégorie 1 est refusée par l’examineur en vertu du paragraphe 172(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 172(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :

- a)** un avis est envoyé au demandeur l’informant que le refus est annulé;
- b)** les modifications apportées à la demande sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11) des présentes règles ou du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles;
- c)** la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale l’ordonne.

#### **Mention**

**174** La mention « pourrait ou aurait pu être ajouté, en application de l’article 38.2 de la Loi — compte non tenu du paragraphe 38.2(4) de la Loi —, aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande originale » à l’alinéa 91a) vaut mention, à l’égard des demandes de



application, as a reference to “results from an amendment to the specification or drawings that is not prohibited by section 181 of the former Rules”.

#### **Reference to subsection 28.4(2) of Act and paragraph 93(1)(b) of these Rules**

**175** The reference to “subsection 28.4(2) of the Act” in paragraph 92(c) and the reference to “paragraph 93(1)(b)” in paragraph 92(f), in relation to a category 1 application, are to be read as a reference to “section 179 of the former Rules” and “subsection 184(3) of the former Rules”, respectively.

#### **Additional fee for restoration of application**

**176** The additional fee to be paid for the restoration of a category 1 application that was forfeited under subsection 73(1) of the Act, as it read immediately before October 1, 1989, is \$200.

### **DIVISION 3**

[Repealed, SOR/2022-120, s. 39]

**177** [Repealed, SOR/2022-120, s. 39]

**178** [Repealed, SOR/2022-120, s. 39]

**179** [Repealed, SOR/2022-120, s. 39]

**180** [Repealed, SOR/2022-120, s. 39]

**181** [Repealed, SOR/2022-120, s. 39]

**182** [Repealed, SOR/2022-120, s. 39]

**183** [Repealed, SOR/2022-120, s. 39]

**184** [Repealed, SOR/2022-120, s. 39]

**185** [Repealed, SOR/2022-120, s. 39]

**186** [Repealed, SOR/2022-120, s. 39]

**187** [Repealed, SOR/2022-120, s. 39]

catégorie 1, de « résulte d’une modification du mémoire descriptif ou des dessins qui n’est pas interdite par l’article 181 des anciennes règles ».

#### **Mention du paragraphe 28.4(2) de la Loi ou de l’alinéa 93(1)(b) des présentes règles**

**175** Les mentions « au paragraphe 28.4(2) de la Loi » à l’alinéa 92c) et « à l’alinéa 93(1)(b) » à l’alinéa 92f) valent respectivement mention, à l’égard des demandes de catégorie 1, de « à l’article 179 des anciennes règles » et de « au paragraphe 184(3) des anciennes règles ».

#### **Taxe additionnelle pour le rétablissement d’une demande**

**176** La taxe additionnelle à payer pour le rétablissement d’une demande de catégorie 1 qui est frappée de déchéance au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 1989, est de 200 \$.

### **SECTION 3**

[Abrogée, DORS/2022-120, art. 39]

**177** [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

**178** [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

**179** [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

**180** [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

**181** [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

**182** [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

**183** [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

**184** [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

**185** [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

**186** [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

**187** [Abrogé, DORS/2022-120, art. 39]

## DIVISION 4

# Rules in Respect of Category 3 Applications

### Non-application of certain provisions of these Rules

**188 (1)** Subsections 73(1) and (4), 81(1), 84(2) and 103(2) and section 132 do not apply in respect of a category 3 application.

### Non-application of section 74

**(2)** Section 74 does not apply in respect of a request for priority made in relation to a category 3 application before October 30, 2019.

**(3)** [Repealed, SOR/2022-120, s. 40]

### Non-application of subsection 103(1)

**(4)** Subsection 103(1) does not apply in respect of a category 3 application that has a presentation date before October 30, 2019.

### Non-application of section 104

**(5)** Section 104 does not apply in relation to a category 3 application in respect of which an assignment was registered under subsection 49(2) of the Act, as it read immediately before October 30, 2019.

SOR/2022-120, s. 40; SOR/2022-120, s. 55.

### Application of section 26.1 of former Rules

**189 (1)** Section 26.1 of the former Rules continues to apply in respect of the time prescribed by section 98 of the former Rules in respect of a category 3 application.

### Application of section 32 of former Rules

**(2)** Section 32 of the former Rules continues to apply in respect of a category 3 application for which a notice of allowance was sent before October 30, 2019 other than such an application that is deemed to be abandoned under paragraph 73(1)(f) of the Act, as it read immediately before October 30, 2019, and is subsequently reinstated.

### Application of section 66 of the former Rules

**(3)** Section 66 of the former Rules continues to apply in relation to a category 3 application in respect of which the applicant, before October 30, 2019, complied with the requirements of subsection 58(1) of the former Rules and, if applicable, with the requirements of subsection 58(2) of those Rules.

## SECTION 4

# Règles applicables aux demandes de catégorie 3

### Non-application de certaines dispositions des présentes règles

**188 (1)** Les paragraphes 73(1) et (4), 81(1), 84(2) et 103(2) et l'article 132 ne s'appliquent pas aux demandes de catégorie 3.

### Non-application de l'article 74

**(2)** L'article 74 ne s'applique pas à l'égard des demandes de priorité présentées à l'égard d'une demande de catégorie 3 avant le 30 octobre 2019.

**(3)** [Abrogé, DORS/2022-120, art. 40]

### Non-application du paragraphe 103(1)

**(4)** Le paragraphe 103(1) ne s'applique pas aux demandes de catégorie 3 dont la date de soumission est antérieure au 30 octobre 2019.

### Non-application de l'article 104

**(5)** L'article 104 ne s'applique pas à l'égard d'une demande de catégorie 3 si une cession a été enregistrée à son égard en vertu du paragraphe 49(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019.

DORS/2022-120, art. 40; DORS/2022-120, art. 55.

### Application de l'article 26.1 des anciennes règles

**189 (1)** L'article 26.1 des anciennes règles continue de s'appliquer au délai prévu par l'article 98 des anciennes règles à l'égard des demandes de catégorie 3.

### Application de l'article 32 des anciennes règles

**(2)** L'article 32 des anciennes règles continue de s'appliquer aux demandes de catégorie 3 pour lesquelles un avis d'acceptation a été envoyé avant le 30 octobre 2019, à l'exception de celles rétablies après avoir été réputées abandonnées par application de l'alinéa 73(1)f) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019.

### Application de l'article 66 des anciennes règles

**(3)** L'article 66 des anciennes règles continue de s'appliquer aux demandes de catégorie 3 pour lesquelles le demandeur s'est conformé, avant le 30 octobre 2019, aux exigences du paragraphe 58(1) des anciennes règles et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) de ces règles.

**Application of section 98 of former Rules**

**(4)** If, under section 78.51 or 78.52 of the Act, section 73 of the Act, as it read immediately before October 30, 2019, applies in respect of the abandonment of a category 3 application, section 98 of the former Rules continues to apply in respect of that abandonment.

SOR/2022-120, s. 55.

**Extension of time**

**190** The Commissioner is authorized to extend, in respect of a category 3 application, the time referred to in the former Rules for payment of the fee referred to in subsection 3(3), (5) or (7) of the former Rules or the time referred to in subsection 199(2) or (5) of these Rules for the payment of the final fee, after the expiry of that time, if the Commissioner considers that the circumstances justify the extension and if the conditions referred to in subsection 3(3) of these Rules are met.

SOR/2022-120, s. 41.

**Prescribed date — withdrawal of request for priority**

**191** For the purposes of subsection 10(4) of the Act, if a request for priority that was made in respect of a category 3 application has been withdrawn with respect to a previously regularly filed application for a patent before October 30, 2019, the prescribed date is, despite section 17, the later of

- (a)** the earlier of
  - (i)** the day on which a period of 16 months after the filing date of the previously regularly filed application expires, and
  - (ii)** if the request for priority is based on more than one previously regularly filed application, the day on which a period of 16 months after the earliest of the filing dates of those applications expires, and
- (b)** if the Commissioner is able to stop the technical preparations to open the category 3 application to public inspection before the expiry of the confidentiality period referred to in subsection 10(2) of the Act, the day on which the Commissioner stops those preparations.

SOR/2022-120, s. 55.

**Prescribed date — withdrawn application**

**192** If a category 3 application is withdrawn before October 30, 2019, for the purposes of subsection 10(5) of the Act, the prescribed date is, despite section 18 of these Rules, the day that is two months before the expiry date of the confidentiality period referred to in subsection 10(2) of the Act or, if the Commissioner is able to stop the technical preparations to open the application to public

**Application de l'article 98 des anciennes règles**

**(4)** Dans le cas où, aux termes des articles 78.51 ou 78.52 de la Loi, l'article 73 de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019, s'applique à l'abandon d'une demande de catégorie 3, l'article 98 des anciennes règles continue de s'appliquer à l'égard de cet abandon.

DORS/2022-120, art. 55.

**Prorogation de délais**

**190** Le commissaire est autorisé à proroger, à l'égard d'une demande de catégorie 3, le délai prévu par les anciennes règles pour le paiement de la taxe visée aux paragraphes 3(3), (5) ou (7) des anciennes règles ou le délai, prévu aux paragraphes 199(2) ou (5) des présentes règles, pour le paiement de la taxe finale, après l'expiration de ce délai, s'il estime que les circonstances le justifient et si les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.

DORS/2022-120, art. 41.

**Date : demande de priorité retirée**

**191** Pour l'application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu'une demande de priorité présentée à l'égard d'une demande de catégorie 3 a été retirée avant le 30 octobre 2019 à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date est, malgré l'article 17, celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre :

- a)** celle ci-après qui est antérieure à l'autre :
  - (i)** la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date du dépôt de cette demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière,
  - (ii)** si la demande de priorité est fondée sur plus d'une demande déposée antérieurement de façon régulière, la date à laquelle expire la période de seize mois qui suit la date de dépôt de la première de ces demandes déposées antérieurement;
- b)** lorsque le commissaire est en mesure, avant l'expiration de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d'arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande de catégorie 3, la date à laquelle il les arrête.

DORS/2022-120, art. 55.

**Date : demande de brevet retirée**

**192** Si la demande de catégorie 3 est retirée avant le 30 octobre 2019, pour l'application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date est, malgré l'article 18 des présentes règles, celle qui tombe deux mois avant la date à laquelle expire la période, prévue au paragraphe 10(2) de la Loi, pendant laquelle la demande ne peut être consultée ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui

inspection at a subsequent date preceding the expiry of that period, that subsequent date.

SOR/2022-120, s. 55.

#### Exception to subsection 50(1)

**193** In respect of a category 3 application, the applicant may comply with the requirements of subsection 73(1) of the former Rules instead of the requirements of subsection 50(1) of these Rules.

#### Exception to section 58

**194** In respect of a category 3 application for which the filing date was before June 2, 2007, the applicant may comply with the requirements of sections 111 to 131 of the *Patent Rules*, as they read immediately before June 2, 2007, instead of the requirements of section 58 of these Rules.

#### Requirements for request for priority

**195 (1)** For the purposes of subsection 28.4(2) of the Act, a request for priority in respect of a category 3 application must be made in the petition of that application or in a separate document, before the later of the end of

- (a) a period 16 months after the earliest of the filing dates of the previously regularly filed applications for a patent on which the request is based, and
- (b) a period four months after the filing date of the category 3 application.

#### Time prescribed by subsection 73(1)

**(2)** With respect to a request for priority made in relation to a category 3 application, the reference to “the time prescribed by subsection (1)” in subsections 73(2) and (6) is to be read as a reference to “the time prescribed by subsection 195(1)”.

#### Correction — error in filing date

**(3)** An error in a filing date submitted under subsection 28.4(2) of the Act in relation to a request for priority in respect of a category 3 application may be corrected on request submitted before the earliest of

- (a) the end of the period referred to in subsection (1), as determined using the corrected filing date,
- (b) the end of the period referred to in subsection (1), as determined using the uncorrected filing date, and
- (c) if applicable, the day on which the applicant submits their approval, under subsection 10(2) of the Act,

précède l'expiration de cette période, d'arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.

DORS/2022-120, art. 55.

#### Exception au paragraphe 50(1)

**193** À l'égard d'une demande de catégorie 3, le demandeur peut remplir les exigences prévues au paragraphe 73(1) des anciennes règles au lieu de celles prévues au paragraphe 50(1) des présentes règles.

#### Exception à l'article 58

**194** À l'égard d'une demande de catégorie 3 dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut remplir les exigences prévues aux articles 111 à 131 des *Règles sur les brevets*, dans leur version antérieure au 2 juin 2007, au lieu de celles prévues à l'article 58 des présentes règles.

#### Modalités relatives aux demandes de priorité

**195 (1)** Pour l'application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, à l'égard d'une demande de catégorie 3, la demande de priorité est, avant la fin de celle des périodes ci-après qui expire en dernier, présentée dans la pétition de la demande de catégorie 3 ou dans un document distinct :

- a) la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée;
- b) la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de catégorie 3.

#### Délai prévu au paragraphe 73(1)

**(2)** Pour les demandes de priorité présentées à l'égard d'une demande de catégorie 3, la mention « le délai prévu au paragraphe (1) » aux paragraphes 73(2) et (6) vaut mention de « le délai prévu au paragraphe 195(1) ».

#### Correction de la date de dépôt

**(3)** Toute erreur dans la date de dépôt fournie en vertu du paragraphe 28.4(2) de la Loi relativement à une demande de priorité présentée à l'égard d'une demande de catégorie 3 peut être corrigée sur demande faite au plus tard avant le premier des moments ci-après à survenir :

- a) l'expiration du délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt corrigée;
- b) l'expiration du délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt erronée;

for the category 3 application to be open to public inspection before the expiry of the confidentiality period, unless that approval is withdrawn in time to permit the Commissioner to stop the technical preparations to open the application to public inspection.

#### Non-application of subsection 3(1)

(4) Subsection 3(1) does not apply to the time referred to in subsection (1).

#### Notice requiring application to be made accessible

**196 (1)** If, for the purpose of examining a pending category 3 application in respect of which a request for priority was made before October 30, 2019, the examiner takes into account a previously regularly filed application for a patent — other than such an application that was filed in Canada — on which the request for priority is based, the examiner may by notice require the applicant of the pending application to do one of the following not later than four months after the date of the notice:

(a) to submit to the Commissioner a copy of that previously regularly filed application, certified by the patent office where it was filed, as well as a certificate from that office indicating the filing date; or

(b) to make a copy of that previously regularly filed application available to the Commissioner in a digital library that is specified by the Commissioner as being accepted for that purpose, and inform the Commissioner that it is so available.

#### Request for priority considered withdrawn

(2) If the applicant fails to comply with the requirements of paragraph (1)(a) or (b) in respect of a previously regularly filed application for a patent not later than four months after the date of the notice referred to in subsection (1), the request for priority is considered to have been withdrawn at the end of that time in respect of that previously regularly filed application unless, before the end of that time,

(a) a request is made to the patent office where the previously regularly filed application was filed to provide the copy and certificate referred to in paragraph (1)(a); and

(b) the applicant submits to the Commissioner a request that the Commissioner restore the right of priority on the basis of that previously regularly filed application and a statement indicating the patent office to

c) si le demandeur donne son autorisation, en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, pour que la demande de catégorie 3 puisse être consultée avant l'expiration de la période visée à ce paragraphe et qu'il ne la retire pas à temps pour permettre au commissaire d'arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande, la date à laquelle il donne son autorisation.

#### Non-application du paragraphe 3(1)

(4) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

#### Avis exigeant de rendre la demande accessible

**196 (1)** Lorsque, pour l'examen d'une demande de catégorie 3 à l'égard de laquelle une demande de priorité a été présentée avant le 30 octobre 2019, l'examinateur tient compte d'une demande déposée antérieurement de façon régulière, autre que celle déposée au Canada, sur laquelle la demande de priorité est fondée, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l'origine de la demande de catégorie 3, au plus tard quatre mois après la date de l'avis, selon le cas :

a) fournisse au commissaire une copie de la demande déposée antérieurement de façon régulière, laquelle copie est certifiée par le bureau des brevets où elle a été déposée, ainsi qu'un certificat de ce bureau indiquant la date du dépôt;

b) rende une copie de la demande déposée antérieurement de façon régulière accessible au commissaire dans l'une des bibliothèques numériques désignées à cette fin par celui-ci et l'informe que la copie est ainsi accessible.

#### Demande de priorité considérée comme retirée

(2) Si, à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, le demandeur ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) au plus tard quatre mois après la date de l'avis visé au paragraphe (1), la demande de priorité est, à l'expiration de ce délai, considérée comme retirée à l'égard de la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, sauf si les conditions ci-après sont remplies avant l'expiration de ce délai :

a) une demande est faite au bureau des brevets où a été effectué le dépôt de la demande déposée antérieurement de façon régulière afin que celui-ci fournisse la copie et le certificat visés à l'alinéa (1)a);

b) le demandeur de brevet présente au commissaire une requête pour obtenir la restauration du droit de priorité fondé sur la demande déposée antérieurement de façon régulière et un énoncé indiquant le nom du

which the request referred to in paragraph (a) was made and the date of that request.

#### **Applicant considered to comply**

**(3)** If the conditions set out in paragraphs (2)(a) and (b) are met by the applicant in respect of a previously regularly filed application for a patent, the applicant is considered to have complied with subsection (1) in respect of that application.

#### **Submission of copy and certificate**

**(4)** If the conditions set out in paragraphs (2)(a) and (b) are met in respect of a previously regularly filed application for a patent and if the patent office where that application was filed provides the copy and certificate referred to in paragraph (1)(a), the applicant or the patentee, as applicable, must submit the copy and certificate to the Commissioner not later than three months after the day on which they were provided.

#### **Request for priority considered withdrawn**

**(5)** If the applicant or patentee fails to comply with subsection (4) in respect of a previously regularly filed application for a patent, the request for priority is considered to have been withdrawn at the end of the time referred to in that subsection in respect of that application.

#### **Exception**

**(6)** Subsections (1) to (5) do not apply in respect of a previously regularly filed application on the basis of which an applicant requests priority if the pending category 3 application is a PCT national phase application or a divisional application resulting from the division of a PCT national phase application and if the requirements of Rule 17.1(a), (b) or (b-bis) of the Regulations under the PCT are complied with in respect of that previously regularly filed application.

SOR/2022-120, s. 55.

#### **Prescribed time — subsection 35(2) of Act**

**197 (1)** For the purposes of subsection 35(2) of the Act, in respect of a category 3 application, the prescribed time for making a request for examination and for paying the fee is any time before

**(a)** in the case of such an application that is not a divisional application, the end of a period of five years after the filing date of the application; and

**(b)** in the case of such an application that is a divisional application, the later of

bureau des brevets auprès duquel la demande de copie et de certificat a été faite et la date de cette demande.

#### **Demandeur considéré comme s'étant conformé**

**(3)** Le demandeur qui remplit les conditions prévues aux alinéas (2)a) et b) à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière est considéré comme s'étant conformé au paragraphe (1) à l'égard de cette demande.

#### **Fourniture de la copie et du certificat**

**(4)** Si les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont remplies à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière et que le bureau des brevets où celle-ci a été déposée fournit la copie et le certificat visés à l'alinéa (1)a), le demandeur ou le breveté, selon le cas, fournit la copie et le certificat au commissaire au plus tard trois mois après la date à laquelle ce bureau des brevets les a fournis.

#### **Demande de priorité considérée comme retirée**

**(5)** Si le demandeur ou le breveté omet de se conformer au paragraphe (4) à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la demande de priorité est, à l'expiration du délai visé à ce paragraphe, considérée comme retirée à l'égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.

#### **Exception**

**(6)** Les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas à l'égard d'une demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité si la demande de catégorie 3 à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d'une demande PCT à la phase nationale et si les exigences de la règle 17.1a), b) ou b-bis) du Règlement d'exécution du PCT sont respectées à l'égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.

DORS/2022-120, art. 55.

#### **Délai : paragraphe 35(2) de la Loi**

**197 (1)** Pour l'application du paragraphe 35(2) de la Loi, à l'égard d'une demande de catégorie 3, la requête d'examen est faite et la taxe est payée dans le délai suivant :

**a)** dans le cas d'une demande autre qu'une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin du délai de cinq ans qui suit la date de dépôt de la demande;

(i) the end of the time that is applicable under this subsection in respect of the original application, and

(ii) the end of a period of three months after the presentation date of the divisional application or, if the presentation date precedes October 30, 2019, the end of a period of six months after the presentation date of the divisional application.

### Non-application of subsection 3(1)

(2) Subsection 3(1) does not apply to the times prescribed by subsection (1).

SOR/2022-120, s. 55.

### Exception to subsection 84(1)

**198** If a request is made by an applicant under subsection 84(1) in relation to a category 3 application, the Commissioner must not, despite that subsection, advance the examination of that application out of its routine order or, if the examination has been advanced, must return it to its routine order if

(a) the Commissioner has, under subsection 3(1), extended the time fixed for doing anything in respect of the application;

(b) after April 30, 2011, the Commissioner has, under subsection 26(1) of the former Rules, extended the time fixed for doing anything in respect of the application;

(c) after April 30, 2011, the application is or was deemed to be abandoned under

(i) subsection 73(1) of the Act, or

(ii) subsection 73(1) of the Act, as it read immediately before October 30, 2019; or

(d) on or after October 30, 2019, the application is or was deemed to be abandoned under subsection 73(2) of the Act.

SOR/2022-120, s. 55.

### Rejection for defects

**199 (1)** If an applicant of a category 3 application replies in good faith to a requisition made under subsection 30(2) of the former Rules on or before the date set out in subsection (4) of this section but the examiner, after receiving the reply, has reasonable grounds to believe that the application does not comply with the Act or these Rules in respect of any of the defects referred to in

b) dans le cas d'une demande divisionnaire, au plus tard avant la fin de celui des délais ci-après qui expire en dernier :

(i) le délai qui, selon le présent paragraphe, s'applique à l'égard de la demande originale,

(ii) le délai de trois mois suivant la date de soumission de la demande divisionnaire ou, si la date de soumission est antérieure au 30 octobre 2019, le délai de six mois suivant la date de soumission de la demande divisionnaire.

### Non-application du paragraphe 3(1)

(2) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

DORS/2022-120, art. 55.

### Exception au paragraphe 84(1)

**198** Si la requête visée au paragraphe 84(1) concerne une demande de catégorie 3 et émane du demandeur, malgré ce paragraphe, le commissaire n'avance pas l'examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l'avancement si, selon le cas :

a) il a prorogé, en application du paragraphe 3(1), le délai pour l'accomplissement d'un acte à l'égard de la demande;

b) après le 30 avril 2011, il a prorogé, en application du paragraphe 26(1) des anciennes règles, le délai pour l'accomplissement d'un acte à l'égard de la demande;

c) après le 30 avril 2011, la demande a été ou est réputée abandonnée par application de l'un des paragraphes ci-après :

(i) le paragraphe 73(1) de la Loi,

(ii) le paragraphe 73(1) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019;

d) au 30 octobre 2019 ou après cette date, la demande a été ou est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi.

DORS/2022-120, art. 55.

### Refus pour irrégularités

**199 (1)** Si le demandeur d'une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à une demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, l'examineur peut refuser la demande de catégorie 3, s'il a des motifs raisonnables de croire, après avoir reçu la réponse, que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes

the requisition and that the applicant will not amend the application to comply with the Act and these Rules, the examiner may reject the application.

#### **Notice — application found allowable after final action**

(2) If an applicant of a category 3 application replies in good faith to a requisition made under subsection 30(4) of the former Rules, on or before the date set out in subsection (4) of this section, and the examiner has reasonable grounds to believe that the application complies with the Act and these Rules and if the Commissioner has not sent a notice of allowance under subsection 30(5) of the former Rules, the Commissioner must by notice inform the applicant that the rejection is withdrawn and the application has been found to be allowable and require the payment of the final fee set out in item 14 of Schedule 2 not later than four months after the date of notice sent under this subsection.

#### **Rejection not withdrawn after final action**

(3) If an applicant of a category 3 application replies in good faith to a requisition made under subsection 30(4) of the former Rules on or before the date set out in subsection (4) of this section but the examiner, after that date, still has reasonable grounds to believe that the application does not comply with the Act or these Rules,

(a) if a notice was not sent under paragraph 30(6)(a) of the former Rules, the Commissioner must by notice inform the applicant that the rejection has not been withdrawn;

(b) any amendments made to that application during the period beginning on the date of the final action notice and ending on the date set out in subsection (4) of this section are considered never to have been made; and

(c) the application must be reviewed by the Commissioner.

#### **Date**

(4) For the purposes of subsections (1) to (3), the date is the later of

(a) the earlier of

(i) the day that is six months after the date of the requisition referred to in subsection 30(2) or (4) of the former Rules, as applicable, and

(ii) the last day of the period determined by the Commissioner, if any, under paragraph 73(1)(a) of

règles en raison d'irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

#### **Avis : demande jugée acceptable après la décision finale**

(2) Si le demandeur d'une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à l'avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date prévue au paragraphe (4) du présent article, si l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles et si le commissaire n'a pas envoyé d'avis d'acceptation en vertu du paragraphe 30(5) des anciennes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis envoyé au titre du présent paragraphe.

#### **Refus non annulé après la décision finale**

(3) Si le demandeur d'une demande de catégorie 3 répond de bonne foi à l'avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles au plus tard à la date visée au paragraphe (4) du présent article et, après cette date, l'examineur a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles :

a) si un avis n'a pas été envoyé en vertu du paragraphe 30(6)a) des anciennes règles, le commissaire informe, par avis, le demandeur que le refus n'est pas annulé;

b) toute modification apportée à la demande pendant la période commençant à la date de l'avis de décision finale et se terminant à la date prévue au paragraphe (4) du présent article est considérée comme n'ayant jamais été apportée;

c) le commissaire révisé la demande.

#### **Date**

(4) Pour l'application des paragraphes (1) à (3), la date est celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre :

a) celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

(i) la date qui tombe six mois après la date de la demande visée au paragraphe 30(2) des anciennes règles ou de l'avis visé au paragraphe 30(4) des anciennes règles, selon le cas,

(ii) la date à laquelle expire le délai déterminé, le cas échéant, par le commissaire en application de



the Act, as it read immediately before October 30, 2019, and

**(b)** if the category 3 application is deemed to be abandoned under paragraph 73(1)(a) of the Act, as it read immediately before October 30, 2019, for failure to reply in good faith to a requisition made under subsection 30(2) or (4) of the former Rules, as applicable, the day on which the conditions for reinstatement set out in subsection 73(3) of the Act, as it read immediately before October 30, 2019, are met in respect of that abandonment.

#### **Notice — application found allowable after amendments**

**(5)** If the applicant of a category 3 application has complied with a notice sent under subsection 30(6.3) of the former Rules in respect of specific amendments that have to be made and if a notice of allowance was not sent under that subsection, the Commissioner must by notice inform the applicant that the rejection is withdrawn and that the application has been found to be allowable and require the payment of the final fee set out in item 14 of Schedule 2 not later than four months after the date of notice sent under this subsection.

#### **Non-application of paragraph (3)(b)**

**(6)** Paragraph (3)(b) does not apply in respect of an application for a patent that, before December 29, 2013, was rejected by an examiner under subsection 30(3) of the former Rules unless the rejection has been withdrawn.

#### **Non-application of subsection 3(1)**

**(7)** Subsection 3(1) does not apply in respect of the time referred to in subsection (2) or (5).

SOR/2022-120, s. 53; SOR/2022-120, s. 55.

#### **No amendment after rejection**

**200** If a category 3 application is rejected by an examiner under subsection 199(1) of these Rules or subsection 30(3) of the former Rules, the specification and the drawings contained in the application must not be amended after the date prescribed by subsection 199(4) of these Rules, unless

**(a)** a notice is sent to the applicant informing them that the rejection is withdrawn;

**(b)** the amendments are those required in a notice sent under subsection 86(11) of these Rules or subsection 30(6.3) of the former Rules; or

l'alinéa 73(1)a) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019;

**b)** si la demande de catégorie 3 est réputée abandonnée par application de cet alinéa 73(1)a) en raison de l'omission du demandeur de répondre de bonne foi à la demande faite en vertu du paragraphe 30(2) des anciennes règles ou à l'avis donné en vertu du paragraphe 30(4) de ces règles, selon le cas, la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019, sont remplies à l'égard de l'abandon.

#### **Avis : demande jugée acceptable après modification**

**(5)** Si le demandeur d'une demande de catégorie 3 s'est conformé à l'avis, envoyé en vertu du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles, concernant des modifications à apporter et que le commissaire ne lui a pas envoyé d'avis d'acceptation en vertu de ce paragraphe, le commissaire, par avis, l'informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois après la date de l'avis envoyé au titre du présent paragraphe.

#### **Non-application de l'alinéa (3)b)**

**(6)** L'alinéa (3)b) ne s'applique pas à l'égard d'une demande de brevet qui, avant le 29 décembre 2013, a été refusée par un examinateur en vertu du paragraphe 30(3) des anciennes règles, sauf si le refus a été annulé.

#### **Non-application du paragraphe 3(1)**

**(7)** Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (2) ou (5).

DORS/2022-120, art. 53; DORS/2022-120, art. 55.

#### **Aucune modification après le refus**

**200** Si la demande de catégorie 3 est refusée par l'examinateur en vertu du paragraphe 199(1) des présentes règles ou du paragraphe 30(3) des anciennes règles, les dessins et le mémoire descriptif compris dans celle-ci ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 199(4) des présentes règles, sauf dans les cas suivants :

**a)** un avis est envoyé au demandeur l'informant que le refus est annulé;

**b)** les modifications apportées à la demande sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 86(11) des présentes règles ou du paragraphe 30(6.3) des anciennes règles;

(c) the Supreme Court of Canada, the Federal Court of Appeal or the Federal Court orders the amendments to be made.

#### Request to furnish sample to independent expert

**201 (1)** A notice referred to in subsection 104(4) of the former Rules that was filed in respect of a category 3 application is considered to be a request referred to in section 95 of these Rules.

#### Independent expert considered to be nominated

(2) An independent expert who was nominated under subsection 109(1) of the former Rules is considered to be nominated under section 96 of these Rules.

#### Documents and information — divisional application

**202 (1)** For the purposes of paragraph 38.2(3.1)(b) of the Act, the prescribed documents and information in respect of a category 3 application that has a presentation date before October 30, 2019 are

(a) in the case of such an application that has a presentation date before June 2, 2007, the documents and information referred to in clauses 78.2(a)(iii)(A) to (D) of the Act; and

(b) in the case of such an application that has a presentation date on or after June 2, 2007 but before October 30, 2019, the documents and information referred to in clauses 78.2(a)(iv)(A) to (D) of the Act.

#### Presentation date

(2) The presentation date of a category 3 application is

(a) if all of the elements referred to in clauses 78.2(a)(iii)(A) to (E) of the Act were received by the Commissioner before June 2, 2007, the day on which they were received or, if they were received on different days, the latest of those days;

(b) if paragraph (a) does not apply and if at least one of the elements referred to in clauses 78.2(a)(iv)(A) to (E) of the Act was received by the Commissioner on or after June 2, 2007 and all of those elements were received by the Commissioner before October 30, 2019, the day on which they were received, or if they were received on different days, the latest of those days; and

(c) if paragraphs (a) and (b) do not apply and if all of the documents and information referred to in subsection 103(1) of these Rules were received by the Commissioner and at least one of those elements was

c) la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale l'ordonne.

#### Demande : remise de l'échantillon à un expert indépendant

**201 (1)** L'avis visé au paragraphe 104(4) des anciennes règles qui a été déposé à l'égard d'une demande de catégorie 3 est considéré comme étant une demande visée à l'article 95 des présentes règles.

#### Expert indépendant considéré comme désigné

(2) L'expert indépendant désigné conformément au paragraphe 109(1) des anciennes règles est considéré comme désigné conformément à l'article 96 des présentes règles.

#### Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire

**202 (1)** Pour l'application de l'alinéa 38.2(3.1)b) de la Loi, les documents et renseignements sont, à l'égard d'une demande de catégorie 3 dont la date de soumission est antérieure au 30 octobre 2019, les suivants :

a) dans le cas d'une demande dont la date de soumission est antérieure au 2 juin 2007, ceux visés aux divisions 78.2a)(iii)(A) à (D) de la Loi;

b) dans le cas d'une demande dont la date de soumission est le 2 juin 2007 ou après cette date mais avant le 30 octobre 2019, ceux visés aux divisions 78.2a)(iv)(A) à (D) de la Loi.

#### Date de soumission

(2) La date de soumission d'une demande de catégorie 3 est :

a) si le commissaire a reçu tous les éléments visés aux divisions 78.2a)(iii)(A) à (E) de la Loi avant le 2 juin 2007, la date où il les a reçus ou, s'il les a reçus à des dates différentes, la dernière d'entre elles;

b) si l'alinéa a) ne s'applique pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments visés aux divisions 78.2a)(iv)(A) à (E) de la Loi le 2 juin 2007 ou après cette date et s'il les a tous reçus avant le 30 octobre 2019, la date où il les a reçus ou, s'il les a reçus à des dates différentes, la dernière d'entre elles;

c) si les alinéas a) et b) ne s'appliquent pas, si le commissaire a reçu tous les documents ou renseignements visés au paragraphe 103(1) des présentes règles et s'il a reçu au moins un de ceux-ci au 30 octobre 2019 ou

received by the Commissioner on or after October 30, 2019, the day on which they were received or, if they were received on different days, the latest of those days.

SOR/2022-120, s. 55.

### Application deemed abandoned

**203 (1)** For the purposes of subsection 73(2) of the Act, a category 3 application is deemed to be abandoned if

- (a) a notice is sent under section 31 and the requirements are not complied with within the applicable time referred to in that section;
- (b) the applicant does not reply in good faith to a request of the Commissioner for further drawings under subsection 27(5.2) of the Act not later than three months after the date of the request;
- (c) the applicant does not reply in good faith to a notice of the Commissioner referred to in section 65 within the time referred to in that section;
- (d) a notice of allowance is sent under subsection 86(1), (6), (10) or (12) or 199(2) or (5) and the applicant does not pay the final fee set out in item 14 of Schedule 2 within the time referred to in the applicable subsection; or
- (e) the applicant does not reply in good faith to a conditional notice of allowance of the Commissioner sent under subsection 86(1.1) and pay the final fee set out in item 14 of Schedule 2 within the time referred to in that subsection.

### Exception

(2) Paragraphs (1)(d) and (e) do not apply in respect of a notice of allowance or a conditional notice of allowance that is set aside in accordance with subsection 85.1(4).

SOR/2022-120, s. 42.

### Refund of final fee

**204** If a category 3 application is deemed to be abandoned under paragraph 73(1)(f) of the Act, as it read immediately before October 30, 2019, and is subsequently reinstated,

- (a) the Commissioner must refund the final fee paid in respect of that application if a request for a refund of the fee is received not later than one month after the date of the reinstatement of the application; and
- (b) if the final fee paid in respect of that application has not been refunded, despite subsections 86(1), (1.1), (6), (10) and (12), the Commissioner must not

après cette date, la date où il les a reçus ou, s'il les a reçus à des dates différentes, la dernière d'entre elles.

DORS/2022-120, art. 55.

### Demande réputée abandonnée

**203 (1)** Pour l'application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande de catégorie 3 est réputée abandonnée si, selon le cas :

- a) un avis est envoyé en vertu de l'article 31 et les mesures exigées ne sont pas prises dans le délai applicable prévu à cet article;
- b) le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire, faite au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi, exigeant de nouveaux dessins au plus tard trois mois après la date de la demande;
- c) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l'avis du commissaire visé à l'article 65 dans le délai prévu à cet article;
- d) un avis d'acceptation est envoyé en application des paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12) ou 199(2) ou (5), et le demandeur omet de payer la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 dans le délai prévu au paragraphe applicable;
- e) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l'avis d'acceptation conditionnelle du commissaire envoyé en vertu du paragraphe 86(1.1) et de payer la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 dans le délai prévu à ce paragraphe.

### Exception

(2) Les alinéas (1)d) et e) ne s'appliquent pas à l'avis d'acceptation ou à l'avis d'acceptation conditionnelle et à l'avis qui est écarté conformément au paragraphe 85.1(4).

DORS/2022-120, art. 42.

### Remboursement de la taxe finale

**204** Si une demande de catégorie 3 est rétablie après avoir été réputée abandonnée par application de l'alinéa 73(1)f) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019 :

- a) le commissaire rembourse la taxe finale payée à l'égard de la demande s'il reçoit une demande de remboursement à cet effet au plus tard un mois après la date à laquelle la demande a été rétablie;
- b) si la taxe finale payée à l'égard de la demande n'a pas été remboursée, le commissaire ne peut, malgré les paragraphes 86(1), (1.1), (6), (10) et (12), en exiger

require payment of that fee in any notice of allowance or conditional notice of allowance sent after the reinstatement of the application.

SOR/2022-120, s. 43; SOR/2022-120, s. 55.

## DIVISION 5

### Rules Applicable to Certain Patents

#### Non-application of subsections 97(2) and (3)

**205 (1)** Subsections 97(2) and (3) do not apply in respect of a patent granted on the basis of a category 1 application.

#### Application of subsections 187(2) and (3) of former Rules

**(2)** Subsections 187(2) and (3) of the former Rules continue to apply in respect of a patent issued on the basis of a category 1 application, except that the reference to subsection (1) in subsection 187(2) is to be read as a reference to subsection 97(1) of these Rules.

**(3)** [Repealed, SOR/2022-120, s. 44]

SOR/2022-120, s. 44.

#### Application of certain provisions of former Rules to patents granted on basis of category 1 application

**206** Subsections 3(9) and 182(1) to (3) of the former Rules and item 32 of Schedule II to those Rules continue to apply in respect of the applicable fee payable to maintain the rights accorded by a patent granted on the basis of a category 1 application, if the time — not including the period of grace — referred to in that item for the payment of that fee ends before October 30, 2019.

SOR/2022-120, s. 55.

#### Application of certain provisions of former Rules to patents granted on basis of category 3 application

**207 (1)** Subsection 3(8) and sections 100 and 101 of the former Rules and item 31 of Schedule II to those Rules continue to apply in respect of the applicable fee payable to maintain the rights accorded by a patent granted on the basis of a category 3 application, if the time — not including the period of grace — referred to in that item for the payment of that fee ends before October 30, 2019.

#### Extension of time

**(2)** The Commissioner is authorized to extend the time for payment of the fee referred to in subsection 3(8) of the former Rules in respect of a patent issued on the basis of a category 3 application — after that time, including a period of grace, has expired — if the Commissioner considers that the circumstances justify the extension

le paiement dans tout avis d'acceptation ou avis d'acceptation conditionnelle envoyé après le rétablissement de la demande.

DORS/2022-120, art. 43; DORS/2022-120, art. 55.

## SECTION 5

### Règles applicables à certains brevets

#### Non-application des paragraphes 97(2) et (3)

**205 (1)** Les paragraphes 97(2) et (3) ne s'appliquent pas aux brevets accordés au titre d'une demande de catégorie 1.

#### Application des paragraphes 187(2) et (3) des anciennes règles

**(2)** Les paragraphes 187(2) et (3) des anciennes règles continuent de s'appliquer aux brevets accordés au titre d'une demande de catégorie 1, sauf que la mention du paragraphe (1) au paragraphe 187(2) vaut mention du paragraphe 97(1) des présentes règles.

**(3)** [Abrogé, DORS/2022-120, art. 44]

DORS/2022-120, art. 44.

#### Application d'une partie des anciennes règles : brevet accordé au titre d'une demande de catégorie 1

**206** Les paragraphes 3(9) et 182(1) à (3) des anciennes règles et l'article 32 de l'annexe II de ces règles continuent de s'appliquer à la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d'une demande de catégorie 1, si le délai, compte non tenu du délai de grâce, qui est prévu à cet article 32 pour payer cette taxe a expiré avant le 30 octobre 2019.

DORS/2022-120, art. 55.

#### Application d'une partie des anciennes règles : brevet accordé au titre d'une demande de catégorie 3

**207 (1)** Le paragraphe 3(8) et les articles 100 et 101 des anciennes règles et l'article 31 de l'annexe II de ces règles continuent de s'appliquer à la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d'une demande de catégorie 3, si le délai, compte non tenu du délai de grâce, qui est prévu à cet article 31 pour payer cette taxe a expiré avant le 30 octobre 2019.

#### Prorogation de délais

**(2)** Le commissaire est, à l'égard d'un brevet accordé au titre d'une demande de catégorie 3, autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 3(8) des anciennes règles, après l'expiration de ce délai, compte tenu du délai de grâce, s'il estime que les circonstances le

and if the conditions referred to in subsection 3(3) of these Rules are met.

SOR/2022-120, s. 45; SOR/2022-120, s. 55.

### Maintenance fee — patent

**208** In respect of a patent granted on the basis of a category 1 application, the reference to “set out in item 25 of Schedule 2” in subsection 112(1) is to be read as a reference to “set out in item 1 of Schedule 3”.

### Patent not invalid

**209 (1)** A patent that was granted on the basis of an international application must not be declared invalid by reason only that a fee referred to in section 58 of the former Rules was not paid.

### Exception

**(2)** Subsection (1) does not apply in respect of a patent that was granted before October 30, 2019 or a reissued patent if the original patent was granted before that date.

SOR/2022-120, s. 55.

## DIVISION 6

### Other Rules

#### Exception — national phase entry date

**210 (1)** For the purposes of these Rules, if the applicant of an international application for which the *international filing date*, as defined in section 141, precedes October 30, 2019 has, before October 30, 2019, complied with the requirements of subsection 58(1) and, if applicable, subsection 58(2) of the former Rules, the national phase entry date in respect of that application is the date on which the applicant complied with those requirements, or, if the applicant complied with those requirements on different dates, the latest of those dates.

#### Fee considered paid

**(2)** If the Commissioner has, under section 190 of these Rules or subsection 26(3) of the former Rules, extended the time for the payment of a fee referred to in subsection 3(5) or (7) of the former Rules, and the fee is paid before the end of the extended period, for the purposes of subsection (1), that fee is considered to have been paid on the day on which the amount of the small entity fee was paid.

#### Exception — national phase entry date

**(3)** In these Rules, if the applicant of an international application for which the *international filing date*, as

justifient et si les conditions visées au paragraphe 3(3) des présentes règles sont remplies.

DORS/2022-120, art. 45; DORS/2022-120, art. 55.

### Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet

**208** À l'égard des brevets accordés au titre d'une demande de catégorie 1, la mention « prévue à l'article 25 de l'annexe 2 » au paragraphe 112(1) vaut mention de « prévue à l'article 1 de l'annexe 3 ».

### Brevet non invalide

**209 (1)** Le brevet qui a été accordé au titre d'une demande internationale ne peut être déclaré invalide du seul fait qu'une taxe visée à l'article 58 des anciennes règles n'a pas été payée.

### Exception

**(2)** Le paragraphe (1) ne s'applique pas au brevet accordé avant le 30 octobre 2019 ni au brevet redélivré si le brevet original a été accordé avant cette date.

DORS/2022-120, art. 55.

## SECTION 6

### Autres règles

#### Exception : date d'entrée en phase nationale

**210 (1)** Si le demandeur d'une demande internationale dont la *date du dépôt international*, au sens de l'article 141, est antérieure au 30 octobre 2019 s'est conformé, avant le 30 octobre 2019, aux exigences du paragraphe 58(1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe 58(2) des anciennes règles, la date d'entrée en phase nationale de cette demande est, pour l'application des présentes règles, la date à laquelle il s'est conformé à ces exigences ou, s'il ne s'est pas conformé à toutes ces exigences à la même date, la dernière des dates à laquelle il s'est conformé à l'une de ces exigences.

#### Taxe considérée comme payée

**(2)** Si, au titre de l'article 190 des présentes règles ou du paragraphe 26(3) des anciennes règles, le commissaire a prorogé le délai pour le paiement d'une taxe visée aux paragraphes 3(5) ou (7) des anciennes règles et que cette taxe est payée avant l'expiration du délai prorogé, elle est, pour l'application du paragraphe (1), considérée comme ayant été payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée.

#### Exception : date d'entrée en phase nationale

**(3)** Si le demandeur d'une demande internationale dont la *date du dépôt international*, au sens de l'article 141,

defined in section 141, precedes October 30, 2019 has, on or after October 30, 2019, complied with the requirements of subparagraphs 154(3)(a)(ii) to (iv) and paragraph 154(3)(b), the national phase entry date in respect of that application is the date on which the applicant complied with those requirements, or, if the applicant complied with those requirements on different dates, the latest of those dates.

#### Small entity declaration

**(4)** For the purpose of subsection (3), an applicant is not considered to have paid the fee referred to in clause 154(3)(a)(iii)(A) or 154(3)(b)(i)(A) or (ii)(A) until the small entity declaration has been filed.

SOR/2022-120, s. 46; SOR/2022-120, s. 55.

#### Extension of time — section 208

**211** The Commissioner is authorized to extend the time for the payment of a fee referred to in subsection 112(1), as modified by section 208, after the expiry of that time, if the Commissioner considers that the circumstances justify the extension and if the conditions referred to in subsection 3(3) are met.

SOR/2022-120, s. 47.

#### Extension of period established by Commissioner

**212** If, under paragraph 73(1)(a) of the Act, as it read immediately before October 30, 2019, the Commissioner established a shorter period for replying in good faith to any requisition made by an examiner in connection with an examination, the Commissioner is authorized to extend that period for up to six months after the requisition was made — whether that time has expired or not — if the Commissioner considers that the circumstances justify the extension and if, before the expiration of that period, the extension is applied for and the fee set out in item 1 of Schedule 2 is paid.

SOR/2022-120, s. 55.

#### Extension of time fixed by former Rules

**213** If, before October 30, 2019, a requisition referred to in section 23, 25, 37 or 94 of the former Rules was sent by notice by the Commissioner, the Commissioner is authorized to extend the time period to reply in good faith under that section to the requisition — whether that period has expired or not — if the Commissioner considers that the circumstances justify the extension and if, before the expiration of that period, the extension is applied for and the fee referred to in item 1 of Schedule 2 to these Rules is paid.

SOR/2022-120, s. 55.

est antérieure au 30 octobre 2019 a rempli, au 30 octobre 2019 ou après celle-ci, les conditions prévues aux sous-alinéas 154(3)a)(ii) à (iv) et à l'alinéa 154(3)b), la date d'entrée en phase nationale de cette demande est, pour l'application des présentes règles, la date à laquelle il les a remplies ou, s'il les a remplies à différentes dates, la dernière d'entre elles.

#### Déclaration du statut de petite entité

**(4)** Pour l'application du paragraphe (3), le demandeur n'est pas considéré comme ayant versé la taxe visée aux divisions 154(3)a)(iii)(A) ou 154(3)b)(i)(A) ou (ii)(A) tant que la déclaration du statut de petite entité n'est pas déposée.

DORS/2022-120, art. 46; DORS/2022-120, art. 55.

#### Prorogation du délai : article 208

**211** Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 112(1) dans sa version adaptée par l'article 208, après l'expiration de ce délai, s'il estime que les circonstances le justifient et si les conditions prévues au paragraphe 3(3) sont remplies.

DORS/2022-120, art. 47.

#### Prorogation du délai déterminé par le commissaire

**212** Dans le cas où, en vertu de l'alinéa 73(1)a) de la Loi, dans sa version antérieure au 30 octobre 2019, le commissaire a déterminé un délai plus court pour répondre de bonne foi, dans le cadre d'un examen, à une demande de l'examineur, il est autorisé à proroger ce délai jusqu'à six mois après la demande de l'examineur, que ce délai soit expiré ou non, s'il estime que les circonstances le justifient et si, avant l'expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l'article 1 de l'annexe 2 a été payée.

DORS/2022-120, art. 55.

#### Prorogations de délais fixés par les anciennes règles

**213** Dans le cas où, avant le 30 octobre 2019, le commissaire a donné un avis visé aux articles 23, 25, 37 ou 94 des anciennes règles, il est autorisé à proroger le délai applicable au titre de l'un de ces articles pour répondre de bonne foi à toute exigence contenue dans l'avis, que ce délai soit expiré ou non, s'il estime que les circonstances le justifient et si, avant l'expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l'article 1 de l'annexe 2 des présentes règles a été payée.

DORS/2022-120, art. 55.

### Communication sent before refusal

**214 (1)** In respect of a communication in relation to an application for a patent for which the filing date is before October 30, 2019, or in relation to a patent granted on the basis of such an application, the reference to “four months” in subsections 11(1) and (2) is to be read as a reference to “six months” if the refusal to recognize the person to whom that communication is sent as a patent agent or an attorney occurred on October 30, 2019 or within six months following that date.

### Communication sent before removal

**(2)** In respect of a communication in relation to an application for a patent for which the filing date is before October 30, 2019, or in relation to a patent granted on the basis of such an application, the reference to “four months” in subsection 11(3) is to be read as a reference to “six months” if the name of the person to whom that communication is sent is removed from the register of patent agents on October 30, 2019 or within six months following that date.

SOR/2022-120, s. 48.

### Documents not in English or French

**215** Despite section 15, the Commissioner must have regard to any document or part of a document that is submitted or made available in a language other than English or French under subsection 196(1) of these Rules, or provided under subsection 29(1) or paragraph 58(1)(a) of the former Rules or filed under section 89 or 180 of the former Rules, in a language other than English or French.

SOR/2022-120, s. 48.

### Patent agent deemed to be appointed

**216** If, before October 30, 2019, a patent agent was appointed in the petition or in a notice to that effect signed by the applicant and submitted to the Commissioner, the appointment of the patent agent is deemed to have been made in accordance with section 27.

SOR/2022-120, s. 55.

### Associate patent agent deemed to be appointed

**217** If, before October 30, 2019, an associate patent agent was appointed in the petition or in a notice that was signed by the patent agent who appointed the associate patent agent and submitted to the Commissioner, the appointment of the associate patent agent is deemed to have been made in accordance with section 28.

SOR/2022-120, s. 55.

### Communication envoyée avant un refus

**214 (1)** À l'égard d'une communication concernant une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 ou un brevet accordé au titre d'une telle demande, la mention « quatre mois » aux paragraphes 11(1) et (2) vaut mention de « six mois » si le refus de reconnaître comme procureur ou agent de brevets la personne à qui elle est envoyée est prononcé le 30 octobre 2019 ou dans les six mois suivant cette date.

### Communication envoyée avant une suppression

**(2)** À l'égard d'une communication concernant une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 ou un brevet accordé au titre d'une telle demande, la mention « quatre mois » au paragraphe 11(3) vaut mention de « six mois » si le nom de la personne à qui elle est envoyée est supprimé du registre des agents de brevets le 30 octobre 2019 ou dans les six mois suivant cette date.

DORS/2022-120, art. 48.

### Documents dans une langue autre que le français ou l'anglais

**215** Malgré l'article 15, le commissaire tient compte de tout ou partie d'un document dans une langue autre que le français ou l'anglais qui est fourni ou rendu accessible au titre du paragraphe 196(1) des présentes règles, fourni au titre du paragraphe 29(1) des anciennes règles, remis au titre de l'alinéa 58(1)a des anciennes règles ou déposé au titre des articles 89 ou 180 des anciennes règles.

DORS/2022-120, art. 48.

### Agent de brevets réputé nommé

**216** Si, avant le 30 octobre 2019, un agent de brevets a été nommé dans la pétition ou dans un avis à cet effet signé par le demandeur et soumis au commissaire, la nomination de l'agent de brevets est réputée avoir été faite conformément à l'article 27.

DORS/2022-120, art. 55.

### Coagent réputé nommé

**217** Si, avant le 30 octobre 2019, un coagent a été nommé dans la pétition ou dans un avis signé par l'agent de brevets qui a nommé le coagent et soumis au commissaire, la nomination du coagent est réputée avoir été faite conformément à l'article 28.

DORS/2022-120, art. 55.

### Representation — application filed before October 30, 2019

**218** In respect of an application for a patent for which the filing date is before October 30, 2019 — other than a divisional application that has a presentation date on or after October 30, 2019 — for which there are joint applicants and in respect of which no common representative is appointed under paragraph 26(3)(a) or (c), in respect of which no correction or decision referred to in subsection 26(6) was made — other than a decision made before October 30, 2019 — and in respect of which subsection 26(9) does not apply,

(a) if, before October 30, 2019, no patent agent residing in Canada is appointed

(i) subsections 26(4) to (6) do not apply, and

(ii) subject to subsection 26(11), the joint applicant who, before October 30, 2019 was the authorized correspondent under the former Rules, is deemed to be appointed as the common representative; and

(b) if, before October 30, 2019, a patent agent residing in Canada is appointed,

(i) if the appointment of that patent agent has been revoked, the joint applicant whose name appears first when listed in alphabetical order at the time of the revocation is, subject to subsection 26(11), deemed to be appointed as the common representative, and

(ii) in any other case,

(A) subsections 26(4) to (6) and paragraph 27(7)(a) do not apply,

(B) any appointment of a patent agent by the applicants on or after October 30, 2019 may, despite subsection 27(3), be made only by a notice to that effect signed by all of the applicants and submitted to the Commissioner, and

(C) an appointment of a patent agent may be revoked by submitting to the Commissioner a notice to that effect signed by all of the applicants or by that patent agent.

SOR/2022-120, s. 49; SOR/2022-120, s. 55.

### Representation — patent granted before October 30, 2019

**219** In respect of a patent — other than a reissued patent — granted before October 30, 2019 for which there are joint patentees and in respect of which no common

### Représentation : demande déposée avant le 30 octobre 2019

**218** À l'égard d'une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019, autre qu'une demande divisionnaire dont la date de soumission est le 30 octobre 2019 ou une date postérieure à celle-ci, pour laquelle il y a plus d'un demandeur, aucun représentant commun nommé conformément aux alinéas 26(3)a) ou c) et aucune correction visée au paragraphe 26(6) n'a été apportée et aucune décision visée à ce paragraphe n'a été rendue, exclusion faite des décisions rendues avant le 30 octobre 2019, et relativement à laquelle le paragraphe 26(9) ne s'applique pas :

a) si, au 30 octobre 2019, il n'y a aucun agent de brevets résidant au Canada nommé :

(i) les paragraphes 26(4) à (6) ne s'appliquent pas,

(ii) sous réserve du paragraphe 26(11), le codemandeur qui est, au 30 octobre 2019, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est réputé nommé à titre de représentant commun;

b) si, au 30 octobre 2019, il y a un agent de brevets résidant au Canada nommé :

(i) dans le cas où la nomination de l'agent est révoquée, le premier des codemandeurs selon l'ordre alphabétique au moment où la nomination est révoquée est, sous réserve du paragraphe 26(11), réputé nommé à titre de représentant commun,

(ii) dans tout autre cas :

(A) les paragraphes 26(4) à (6) et l'alinéa 27(7)a) ne s'appliquent pas,

(B) toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d'un agent de brevets par les demandeurs est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d'un avis à cet effet signé par l'ensemble des codemandeurs et soumis au commissaire,

(C) la nomination d'un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l'agent de brevets, soit par l'ensemble des codemandeurs, est soumis au commissaire.

DORS/2022-120, art. 49; DORS/2022-120, art. 55.

### Représentation : brevet accordé avant le 30 octobre 2019

**219** À l'égard d'un brevet, autre qu'un brevet redéveloppé, accordé avant le 30 octobre 2019 pour lequel il y a plus d'un breveté et aucun représentant commun nommé



representative is appointed under paragraph 26(3)(a) and in respect of which subsection 26(9) does not apply,

**(a)** if, immediately before the patent was granted, no patent agent residing in Canada was appointed in respect of the application on which the patent was based and if the joint applicant who, immediately before the patent was granted, was the authorized correspondent under the former Rules, is a patentee before October 30, 2019,

**(i)** subsection 26(7) does not apply, and

**(ii)** subject to subsection 26(11), that applicant is deemed to be appointed as the common representative; and

**(b)** in any other case,

**(i)** subsection 26(7) and paragraph 27(7)(a) do not apply,

**(ii)** any appointment of a patent agent by the patentees on or after October 30, 2019 may, despite subsection 27(3), be made only by a notice to that effect signed by all of the patentees and submitted to the Commissioner, and

**(iii)** an appointment of a patent agent, including a deemed appointment, may be revoked by submitting to the Commissioner a notice to that effect signed by all of the patentees or by that patent agent.

SOR/2022-120, s. 55.

### Representation — patent reissued before October 30, 2019

**220** In respect of a patent that is reissued before October 30, 2019 for which there are joint patentees and in respect of which no common representative is appointed under paragraph 26(3)(a) and in respect of which subsection 26(9) does not apply,

**(a)** if, immediately before the original patent was granted, no patent agent residing in Canada was appointed in respect of the application on which the original patent was based and if the joint applicant who, immediately before the original patent was granted, was the authorized correspondent under the former Rules, is a patentee of the reissued patent before October 30, 2019,

**(i)** subsection 26(8) does not apply, and

**(ii)** subject to subsection 26(11), that applicant is deemed to be appointed as the common representative; and

conformément à l'alinéa 26(3)a) et relativement auquel le paragraphe 26(9) ne s'applique pas :

**a)** si, au moment de l'octroi du brevet, il n'y avait aucun agent de brevets résidant au Canada nommé à l'égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et que le codemandeur qui était, à ce moment, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est, au 30 octobre 2019, l'un des titulaires du brevet :

**(i)** le paragraphe 26(7) ne s'applique pas,

**(ii)** sous réserve du paragraphe 26(11), ce codemandeur est réputé nommé à titre de représentant commun;

**b)** dans tout autre cas :

**(i)** le paragraphe 26(7) et l'alinéa 27(7)a) ne s'appliquent pas,

**(ii)** toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d'un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d'un avis à cet effet signé par l'ensemble des cobrevetés et soumis au commissaire,

**(iii)** la nomination, réputée ou non, d'un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l'agent de brevets, soit par l'ensemble des cobrevetés, est soumis au commissaire.

DORS/2022-120, art. 55.

### Représentation : brevet redélivré avant le 30 octobre 2019

**220** À l'égard d'un brevet redélivré avant le 30 octobre 2019 pour lequel il y a plus d'un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa 26(3)a) et relativement auquel le paragraphe 26(9) ne s'applique pas :

**a)** si, au moment de l'octroi du brevet original, il n'y avait aucun agent de brevets résidant au Canada nommé à l'égard de la demande au titre de laquelle le brevet original a été accordé et que le codemandeur qui était, à ce moment, le correspondant autorisé selon les anciennes règles est, au 30 octobre 2019, l'un des titulaires du brevet redélivré :

**(i)** le paragraphe 26(8) ne s'applique pas,

**(ii)** sous réserve du paragraphe 26(11), ce codemandeur est réputé nommé à titre de représentant commun;

**(b)** in any other case,

**(i)** subsection 26(8) and paragraph 27(7)(a) do not apply,

**(ii)** any appointment of a patent agent by the patentees on or after October 30, 2019 may, despite subsection 27(3), be made only by a notice to that effect signed by all of the patentees and submitted to the Commissioner, and

**(iii)** an appointment of a patent agent, including a deemed appointment, may be revoked by submitting to the Commissioner a notice to that effect signed by all of the patentees or by that patent agent.

SOR/2022-120, s. 55.

#### **Representation — patent granted on or after October 30, 2019**

**221** In respect of a patent, other than a reissued patent, granted on or after October 30, 2019, on the basis of an application for a patent for which the filing date is before October 30, 2019, for which there are joint patentees and in respect of which no common representative is appointed under paragraph 26(3)(a), if, immediately before the patent was granted, no common representative was appointed in respect of that application,

**(a)** subsection 26(7) and paragraph 27(7)(a) do not apply;

**(b)** any appointment of a patent agent on or after October 30, 2019 may, despite subsection 27(3), be made by the patentees only by a notice to that effect signed by all of the patentees and submitted to the Commissioner; and

**(c)** an appointment of a patent agent, including a deemed appointment, may be revoked by submitting to the Commissioner a notice to that effect signed by all of the patentees or by that patent agent.

SOR/2022-120, s. 50; SOR/2022-120, s. 55.

#### **Representation — patent reissued on or after October 30, 2019**

**222** In respect of a patent that is reissued — on the basis of an application for a patent for which the filing date is before October 30, 2019 — on or after October 30, 2019 for which there are joint patentees and in respect of which no common representative is appointed under paragraph 26(3)(a), if, immediately before the patent was reissued, no common representative was appointed in respect of the original patent,

**b)** dans tout autre cas :

**(i)** le paragraphe 26(8) et l'alinéa 27(7)a ne s'appliquent pas,

**(ii)** toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d'un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d'un avis à cet effet signé par l'ensemble des cobrevetés et soumis au commissaire,

**(iii)** la nomination, réputée ou non, d'un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l'agent de brevets, soit par l'ensemble des cobrevetés, est soumis au commissaire.

DORS/2022-120, art. 55.

#### **Représentation : brevet accordé le 30 octobre 2019 ou après cette date**

**221** À l'égard d'un brevet, autre qu'un brevet redélivré, pour lequel il y a plus d'un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa 26(3)a) et qui a été accordé, le 30 octobre 2019 ou après cette date, au titre d'une demande dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 et pour laquelle, au moment de l'octroi du brevet, il n'y a aucun représentant commun nommé :

**a)** le paragraphe 26(7) et l'alinéa 27(7)a) ne s'appliquent pas;

**b)** toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d'un agent de brevets par les brevetés est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d'un avis à cet effet signé par l'ensemble des brevetés et soumis au commissaire;

**c)** la nomination, réputée ou non, d'un agent de brevets est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l'agent de brevets, soit par l'ensemble des brevetés, est soumis au commissaire.

DORS/2022-120, art. 50; DORS/2022-120, art. 55.

#### **Représentation : brevet redélivré le 30 octobre 2019 ou après cette date**

**222** S'il y a plus d'un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa 26(3)a) à l'égard d'un brevet redélivré le 30 octobre 2019 ou après cette date au titre d'une demande dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 et que, au moment de la redélivrance, il n'y a aucun représentant commun nommé à l'égard du brevet original :

**a)** le paragraphe 26(8) et l'alinéa 27(7)a) ne s'appliquent pas à l'égard du brevet redélivré;

(a) subsection 26(8) and paragraph 27(7)(a) do not apply;

(b) any appointment of a patent agent on or after October 30, 2019 may, despite subsection 27(3), be made by the patentees only by a notice to that effect signed by all of the patentees and submitted to the Commissioner; and

(c) an appointment of a patent agent may be revoked by submitting to the Commissioner a notice to that effect signed by all of the patentees or by that patent agent.

SOR/2022-120, s. 51; SOR/2022-120, s. 55.

### Non-application of section 37

**223** Section 37 does not apply in respect of business before the Patent Office for the purpose of a procedure commenced before October 30, 2019.

SOR/2022-120, s. 55.

### Small entity declaration for patent or application

**224 (1)** A small entity declaration filed before October 30, 2019 in respect of a patent or an application for a patent in accordance with section 3.01 of the former Rules is considered to be filed in accordance with subsection 44(3) or 112(3) of these Rules, as applicable.

### Small entity declaration — patent

(2) A small entity declaration filed in respect of a patent in accordance with section 3.02 of the former Rules before October 30, 2019 is considered to be filed in accordance with subsection 122(4) of these Rules.

SOR/2022-120, s. 55.

### Exception to section 54 — filing date before June 2, 2007

**225 (1)** In respect of an application for a patent, other than a PCT national phase application, that has a filing date before June 2, 2007, the applicant, instead of complying with the requirements of section 54, may comply with

- (a) the requirements of section 37 of the former Rules;
- (b) the requirements of section 77 of the *Patent Rules*, as they read immediately before October 1, 2010; or
- (c) the requirements of sections 37 and 77 of the *Patent Rules*, as they read immediately before June 2, 2007.

(b) toute nomination, au 30 octobre 2019 ou après cette date, d'un agent de brevets par les brevetés à l'égard du brevet redélivré est faite, malgré le paragraphe 27(3), au moyen d'un avis à cet effet signé par l'ensemble des brevetés et soumis au commissaire;

(c) la nomination d'un agent de brevets à l'égard du brevet redélivré est révoquée si un avis à cet effet signé soit par l'agent de brevets, soit par l'ensemble des brevetés, est soumis au commissaire.

DORS/2022-120, art. 51; DORS/2022-120, art. 55.

### Non-application de l'article 37

**223** L'article 37 ne s'applique pas aux affaires devant le Bureau des brevets qui concernent une procédure commencée avant le 30 octobre 2019.

DORS/2022-120, art. 55.

### Déclaration du statut de petite entité : demande ou brevet

**224 (1)** La déclaration du statut de petite entité déposée à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet conformément à l'article 3.01 des anciennes règles avant le 30 octobre 2019 est considérée comme ayant été déposée, selon le cas, conformément aux paragraphes 44(3) ou 112(3) des présentes règles.

### Déclaration du statut de petite entité : brevet

(2) La déclaration de petite entité déposée à l'égard d'un brevet conformément à l'article 3.02 des anciennes règles avant le 30 octobre 2019 est considérée comme ayant été déposée conformément au paragraphe 122(4) des présentes règles.

DORS/2022-120, art. 55.

### Exception à l'article 54 : date de dépôt antérieure au 2 juin 2007

**225 (1)** À l'égard d'une demande de brevet, autre qu'une demande PCT à la phase nationale, dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l'article 54, remplir les exigences prévues à l'un des alinéas suivants :

- a) celles prévues aux articles 37 des anciennes règles;
- b) celle prévue à l'article 77 des *Règles sur les brevets*, dans leur version antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 2010;
- c) celles prévues aux articles 37 et 77 des *Règles sur les brevets*, dans leur version antérieure au 2 juin 2007.

### Exception — compliance with other requirements

(2) In respect of a PCT national phase application for which the filing date is before June 2, 2007, the applicant may, instead of complying with the requirements of section 54, comply with the requirements of paragraph (1)(a), (b) or (c) or file a declaration as to the applicant's entitlement on the filing date to apply for and be granted a patent in accordance with Rule 4.17 of the Regulations under the PCT.

### Exception to section 54 — filing date before October 1, 2010

**226 (1)** In respect of an application for a patent, other than a PCT national phase application, for which the filing date is June 2, 2007 or later but before October 1, 2010, the applicant, instead of complying with the requirements of section 54, may comply with

- (a) the requirements of section 37 of the former Rules; or
- (b) the requirements of section 77 of the *Patent Rules*, as they read immediately before October 1, 2010.

### Exception — compliance with other requirements

(2) In respect of a PCT national phase application for which the filing date is June 2, 2007 or later but before October 1, 2010, the applicant may, instead of complying with the requirements of section 54, comply with the requirements of paragraph (1)(a) or (b) or file a declaration as to the applicant's entitlement on the filing date to apply for and be granted a patent in accordance with Rule 4.17 of the Regulations under the PCT.

### Exception to section 54 — filing date before October 30, 2019

**227** In respect of an application for a patent for which the filing date is October 1, 2010 or later but before October 30, 2019, the applicant, instead of complying with the requirements of section 54, may comply with the requirements of section 37 of the former Rules.

SOR/2022-120, s. 55.

### Clarification

**228** For greater certainty, the dates prescribed by sections 69 and 113 do not include any dates that precede October 30, 2019.

SOR/2022-120, s. 55.

### Final fee paid before October 30, 2019

**229** If, before October 30, 2019, the applicant of an application for a patent for which the filing date is before

### Exception : autres exigences remplies

(2) À l'égard d'une demande PCT à la phase nationale dont la date de dépôt est antérieure au 2 juin 2007, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l'article 54, remplir les exigences prévues à l'un des alinéas (1)a), b) ou c) ou déposer une déclaration relative à son droit, à la date de dépôt, de demander et d'obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d'exécution du PCT.

### Exception à l'article 54 : date de dépôt antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 2010

**226 (1)** À l'égard d'une demande de brevet, autre qu'une demande PCT à la phase nationale, dont la date de dépôt est le 2 juin 2007 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 2010, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l'article 54, remplir les exigences prévues à l'un des alinéas suivants :

- a) celles prévues à l'article 37 des anciennes règles;
- b) celle prévue à l'article 77 des *Règles sur les brevets*, dans leur version antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 2010.

### Exception : autres exigences remplies

(2) À l'égard d'une demande PCT à la phase nationale dont la date de dépôt est le 2 juin 2007 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1<sup>er</sup> octobre 2010, le demandeur peut, au lieu de remplir les exigences prévues à l'article 54, remplir les exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) ou déposer une déclaration relative à son droit, à la date de dépôt, de demander et d'obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d'exécution du PCT.

### Exception à l'article 54 : date de dépôt antérieure au 30 octobre 2019

**227** À l'égard d'une demande de brevet dont la date de dépôt est le 1<sup>er</sup> octobre 2010 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 30 octobre 2019, le demandeur peut remplir les exigences prévues à l'article 37 des anciennes règles au lieu de celles prévues à l'article 54 des présentes règles.

DORS/2022-120, art. 55.

### Précision

**228** Il est entendu que les articles 69 et 113 ne visent aucune date qui précède le 30 octobre 2019.

DORS/2022-120, art. 55.

### Taxe finale payée avant le 30 octobre 2019

**229** Si, avant le 30 octobre 2019, le demandeur d'une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure à

that date, paid, in respect of that application, the applicable final fee set out in item 6 of Schedule II to the former Rules and that fee was not refunded before that date,

(a) the reference to “on or before the day on which the final fee set out in item 14 of Schedule 2 is paid or, if the final fee is refunded, on or before the day on which the final fee is paid again” in subsection 73(5), paragraph 100(2)(a), section 105 and paragraph 106(a) is to be read, in respect of that application, as a reference to “on or before the day on which the applicable final fee set out in item 6 of Schedule II to the former Rules is paid or, if the final fee is refunded, on or before the day on which the final fee set out in item 14 of Schedule 2 is paid”; and

(b) the reference to “after the day on which the final fee set out in item 14 of Schedule 2 is paid or, if the final fee is refunded, after the day on which the final fee is paid again” in section 127 is to be read as “after the day on which the applicable final fee set out in item 6 of Schedule II to the former Rules is paid or, if the final fee is refunded, after the day on which the final fee set out in item 14 of Schedule 2 is paid”.

SOR/2022-120, s. 52; SOR/2022-120, s. 53.

### Notice of allowance considered not sent

**230** For greater certainty, a notice of allowance is considered not to have been sent if it was deemed not to have been sent before October 30, 2019.

SOR/2022-120, s. 55.

### Non-application of section 89

**231** Section 89 does not apply in respect of an application for a patent for which the presentation date preceded October 30, 2019.

SOR/2022-120, s. 55.

### Periods referred to in section 128

**232** For greater certainty, the periods prescribed by paragraph 128(a), (b) or (d) do not include any period that begins less than six months after October 30, 2019.

SOR/2022-120, s. 55.

### Publication in *Canadian Patent Office Record*

**233** For the purposes of paragraph 130(1)(c), an application that was advertised in the *Canadian Patent Office Record* before October 30, 2019 is considered to have been advertised on the website of the Canadian Intellectual Property Office on the day on which it was advertised in the *Canadian Patent Office Record*.

SOR/2022-120, s. 55.

cette date a payé, à l'égard de la demande, la taxe finale applicable prévue à l'article 6 de l'annexe II des anciennes règles et que cette taxe n'a pas été remboursée avant cette date :

a) la mention « au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée » au paragraphe 73(5) et à l'alinéa 100(2)a), à l'article 105 et à l'alinéa 106a) vaut mention, à l'égard de cette demande, de « au plus tard à la date à laquelle la taxe finale applicable prévue à l'article 6 de l'annexe II des anciennes règles a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 est payée »;

b) la mention « après la date à laquelle la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle elle est de nouveau payée » à l'article 127 vaut mention, à l'égard de cette demande, de « après la date à laquelle la taxe finale applicable prévue à l'article 6 de l'annexe II des anciennes règles a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, après la date à laquelle la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 est payée ».

DORS/2022-120, art. 52; DORS/2022-120, art. 53.

### Avis d'acceptation considéré non envoyé

**230** Il est entendu qu'un avis d'acceptation est considéré comme n'ayant pas été envoyé si, avant le 30 octobre 2019, il a été réputé ne pas l'avoir été.

DORS/2022-120, art. 55.

### Non-application de l'article 89

**231** L'article 89 ne s'applique pas aux demandes de brevet dont la date de soumission est antérieure au 30 octobre 2019.

DORS/2022-120, art. 55.

### Périodes prévues à l'article 128

**232** Il est entendu que les périodes prévues aux alinéas 128a), b) ou d) n'incluent aucune période qui commence moins de six mois après le 30 octobre 2019.

DORS/2022-120, art. 55.

### Publication dans la *Gazette du Bureau des brevets*

**233** Pour l'application de l'alinéa 130(1)c), une requête annoncée dans la *Gazette du Bureau des brevets* avant le 30 octobre 2019 est considérée comme ayant été annoncée sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada à la date à laquelle elle a été annoncée dans la *Gazette du Bureau des brevets*.

DORS/2022-120, art. 55.

### Non-application of subparagraph 154(3)(a)(i)

**234** Subparagraph 154(3)(a)(i) does not apply in respect of an international application for which the *international filing date*, as defined in section 141, precedes October 30, 2019.

SOR/2022-120, s. 55.

### Exception to section 162

**235** If the right of priority in respect of a previously regularly filed application, on which the request for priority in relation to a pending application is based, was restored under Rule 26bis.3 of the Regulations under the PCT before October 30, 2019, section 162 does not apply in respect of that previously regularly filed application.

SOR/2022-120, s. 55.

**236** [Repealed, SOR/2021-131, s. 26]

**237** [Repealed, SOR/2021-131, s. 26]

### Non-application du sous-alinéa 154(3)a)(i)

**234** Le sous-alinéa 154(3)a)(i) ne s'applique pas aux demandes internationales dont la *date du dépôt internationale*, au sens de l'article 141, est antérieure au 30 octobre 2019.

DORS/2022-120, art. 55.

### Exception à l'article 162

**235** Si le droit de priorité à l'égard d'une demande déposée antérieurement de façon régulière sur laquelle est fondée la demande de priorité présentée à l'égard d'une demande de brevet a été restauré en vertu de la règle 26bis.3 du Règlement d'exécution du PCT avant le 30 octobre 2019, l'article 162 ne s'applique pas à l'égard de cette demande déposée antérieurement de façon régulière.

DORS/2022-120, art. 55.

**236** [Abrogé, DORS/2021-131, art. 26]

**237** [Abrogé, DORS/2021-131, art. 26]

## SCHEDULE 1

(Sections 1, 118 and 120)

# Prescribed Forms

### 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 description and specification, and agrees to surrender the original patent effective on the issue of a new patent.

**2** The name and postal address of the patentee is \_\_\_\_\_.

**3** The reasons why the patent is deemed defective or inoperative are as follows: \_\_\_\_\_.

**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: \_\_\_\_\_.

### FORM 2

(Section 48 of the Patent Act)

## Disclaimer

**1** The patentee of Patent No. \_\_\_\_\_, granted on \_\_\_\_\_ for an invention entitled \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, has, by mistake, accident or inadvertence, and without any wilful intent to defraud or mislead the public,

**(a)** made the specification too broad, claiming more than that of which the patentee or the person through whom the patentee claims was the inventor; or

**(b)** in the specification, claimed that the patentee or the person through whom the patentee claims was the inventor of any material or substantial part of the invention patented of which the patentee was not the inventor and to which the patentee had no lawful right.

**2** The name and postal address of the patentee is \_\_\_\_\_.

## ANNEXE 1

(articles 1, 118 et 120)

# Formules

### FORMULE 1

(article 47 de la Loi sur les brevets)

## Demande de redélivrance

**1** Le titulaire du brevet n<sup>o</sup> \_\_\_\_\_, accordé le \_\_\_\_\_ pour une invention ayant pour titre \_\_\_\_\_, demande qu'un nouveau brevet lui soit délivré conformément à la description et spécification rectifiée ci-jointe et il s'engage à abandonner le brevet original dès la délivrance du nouveau brevet.

**2** Nom et adresse postale du breveté : \_\_\_\_\_.

**3** Le brevet est jugé défectueux ou inopérant pour les raisons suivantes : \_\_\_\_\_.

**4** L'erreur a été commise par inadvertence, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, de la manière suivante : \_\_\_\_\_.

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

### FORMULE 2

(article 48 de la Loi sur les brevets)

## Acte de renonciation

**1** Par erreur, accident ou inadvertence, et sans intention de frauder ou de tromper le public, le titulaire du brevet n<sup>o</sup> \_\_\_\_\_, accordé le \_\_\_\_\_ pour une invention ayant pour titre \_\_\_\_\_, selon le cas :

**a)** a donné trop d'étendue au mémoire descriptif en revendiquant plus que la chose dont lui-même, ou son mandataire, est l'inventeur;

**b)** s'est représenté dans le mémoire descriptif, ou a représenté son mandataire, comme étant l'inventeur d'un élément matériel ou substantiel de l'invention brevetée, alors qu'il n'en était pas l'inventeur et qu'il n'y avait aucun droit.

**2** Nom et adresse postale du breveté : \_\_\_\_\_.

**3 (1)** The patentee disclaims the entirety of claim \_\_\_\_.

**(2)** The patentee disclaims the entirety of claim \_\_\_\_\_ with the exception of the subject-matter of the invention defined by the following claim: \_\_\_\_\_.

**3 (1)** Le breveté renonce à l'intégralité de la revendication suivante : \_\_\_\_\_.

**(2)** Le breveté renonce à l'intégralité de la revendication suivante \_\_\_\_\_, à l'exception de l'objet de l'invention que définit la revendication suivante : \_\_\_\_.



## SCHEDULE 2

(Sections 3, 4, 19, 22 to 24, 44, 45, 68, 70, 73, 80, 82, 84, 85.1, 86, 87, 100, 105, 106, 109, 112, 115, 117, 119, 121, 122, 124 to 127, 129, 132, 134, 136 to 140, 147 to 151, 154, 171, 199, 203, 208, 212, 213 and 229)

## Tariff of Fees

### PART 1

## Fee in Respect of Extension of Time

Item	Column 1 Description	Column 2 Amount (\$)
1	Fee for applying for an extension of time, in respect of each period of time referred to in the application for an extension .....	200.00

### PART 2

[Repealed, SOR/2021-131, s. 25]

### PART 3

## Fees in Respect of Applications for a Patent

Item	Column 1 Description	Column 2 Amount (\$)
6	Application fee	
	<b>(a)</b> small entity fee .....	200.00
	<b>(b)</b> standard fee .....	400.00
7	Late fee under subsection 27(7) of the Act ..	150.00
8	Fee for maintaining an application for a patent in effect	
	<b>(a)</b> for the dates of each of the second, third and fourth anniversaries of the filing date of the application,	
	<b>(i)</b> small entity fee .....	50.00
	<b>(ii)</b> standard fee .....	100.00
	<b>(b)</b> for the dates of each of the fifth, sixth, seventh, eighth and ninth anniversaries of the filing date of the application,	
	<b>(i)</b> small entity fee .....	100.00

## ANNEXE 2

(articles 3, 4, 19, 22 à 24, 44, 45, 68, 70, 73, 80, 82, 84, 85.1, 86, 87, 100, 105, 106, 109, 112, 115, 117, 119, 121, 122, 124 à 127, 129, 132, 134, 136 à 140, 147 à 151, 154, 171, 199, 203, 208, 212, 213 et 229)

## Tarif des taxes

### PARTIE 1

## Taxe relative à la prorogation des délais

Article	Colonne 1 Description	Colonne 2 Montant (\$)
1	Taxe pour la demande de prorogation de délai, pour chaque délai visé par la demande .....	200,00

### PARTIE 2

[Abrogée, DORS/2021-131, art. 25]

### PARTIE 3

## Taxes relatives aux demandes de brevet

Article	Colonne 1 Description	Colonne 2 Montant (\$)
6	Taxe pour le dépôt d'une demande de brevet :	
	<b>a)</b> taxe applicable aux petites entités ..	200,00
	<b>b)</b> taxe générale .....	400,00
7	Surtaxe visée au paragraphe 27(7) de la Loi .....	150,00
8	Taxe pour le maintien en état d'une demande de brevet :	
	<b>a)</b> pour les dates du 2 <sup>e</sup> , 3 <sup>e</sup> et 4 <sup>e</sup> anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire :	
	<b>(i)</b> taxe applicable aux petites entités .....	50,00
	<b>(ii)</b> taxe générale .....	100,00

Item	Column 1 Description	Column 2 Amount (\$)
	<b>(ii)</b> standard fee .....	200.00
	<b>(c)</b> for the dates of each of the 10th, 11th, 12th, 13th and 14th anniversaries of the filing date of the application,	
	<b>(i)</b> small entity fee .....	125.00
	<b>(ii)</b> standard fee .....	250.00
	<b>(d)</b> for the dates of each of the 15th, 16th, 17th, 18th and 19th anniversaries of the filing date of the application,	
	<b>(i)</b> small entity fee .....	225.00
	<b>(ii)</b> standard fee .....	450.00
9	Late fee under subsection 27.1(2) of the Act .....	150.00
10	Fee for examination of an application for a patent	
	<b>(a)</b> the basic fee,	
	<b>(i)</b> if the application for a patent has been the subject of an international search by the Commissioner in the Commissioner's capacity as an International Searching Authority,	
	<b>(A)</b> small entity fee .....	100.00
	<b>(B)</b> standard fee .....	204.00
	<b>(ii)</b> in any other case,	
	<b>(A)</b> small entity fee .....	408.00
	<b>(B)</b> standard fee .....	816.00
	<b>(b)</b> fee for each claim in excess of 20 that is included in the application	
	<b>(i)</b> small entity fee .....	50.00
	<b>(ii)</b> standard fee .....	100.00
11	Late fee under subsection 35(3) of the Act ..	150.00
12	Fee to advance an application for a patent out of its routine order .....	500.00
13	Fee for continued examination of an application for a patent	
	<b>(a)</b> small entity fee .....	408.00
	<b>(b)</b> standard fee .....	816.00
14	Final fee	

Article	Colonne 1 Description	Colonne 2 Montant (\$)
	<b>b)</b> pour les dates du 5 <sup>e</sup> , 6 <sup>e</sup> , 7 <sup>e</sup> , 8 <sup>e</sup> et 9 <sup>e</sup> anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire :	
	<b>(i)</b> taxe applicable aux petites entités .....	100,00
	<b>(ii)</b> taxe générale .....	200,00
	<b>c)</b> pour les dates du 10 <sup>e</sup> , 11 <sup>e</sup> , 12 <sup>e</sup> , 13 <sup>e</sup> et 14 <sup>e</sup> anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire :	
	<b>(i)</b> taxe applicable aux petites entités .....	125,00
	<b>(ii)</b> taxe générale .....	250,00
	<b>d)</b> pour les dates du 15 <sup>e</sup> , 16 <sup>e</sup> , 17 <sup>e</sup> , 18 <sup>e</sup> et 19 <sup>e</sup> anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire :	
	<b>(i)</b> taxe applicable aux petites entités .....	225,00
	<b>(ii)</b> taxe générale .....	450,00
9	Surtaxe visée au paragraphe 27.1(2) de la Loi .....	150,00
10	Taxe pour l'examen d'une demande de brevet :	
	<b>a)</b> taxe de base :	
	<b>(i)</b> si la demande a fait l'objet d'une recherche internationale par le commissaire à titre d'administration chargée de la recherche internationale :	
	<b>(A)</b> taxe applicable aux petites entités .....	100,00
	<b>(B)</b> taxe générale .....	204,00
	<b>(ii)</b> dans tout autre cas :	
	<b>(A)</b> taxe applicable aux petites entités .....	408,00
	<b>(B)</b> taxe générale .....	816,00
	<b>b)</b> taxe pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication comprise dans la demande :	
	<b>(i)</b> taxe applicable aux petites entités .....	50,00
	<b>(ii)</b> taxe générale .....	100,00

Item	Column 1 Description	Column 2 Amount (\$)
	<b>(a)</b> the basic fee	
	<b>(i)</b> small entity fee .....	153.00
	<b>(ii)</b> standard fee .....	306.00
	<b>(b)</b> fee for each page of specification and drawings in excess of 100 pages .....	6.12
	<b>(c)</b> fee for each claim in excess of 20 included in the application in respect of which the fee set out in paragraph 10(b) was not paid	
	<b>(i)</b> small entity fee .....	50.00
	<b>(ii)</b> standard fee .....	100.00
15	Fee for reinstatement of an application deemed to be abandoned, in respect of each failure to take an action.....	200.00

Article	Colonne 1 Description	Colonne 2 Montant (\$)
11	Surtaxe visée au paragraphe 35(3) de la Loi .....	150,00
12	Taxe pour l'avancement de l'examen d'une demande de brevet .....	500,00
13	Taxe pour la poursuite de l'examen d'une demande de brevet	
	<b>a)</b> taxe applicable aux petites entités ..	408,00
	<b>b)</b> taxe générale .....	816,00
14	Taxe finale :	
	<b>a)</b> taxe de base :	
	<b>(i)</b> taxe applicable aux petites entités .....	153,00
	<b>(ii)</b> taxe générale .....	306,00
	<b>b)</b> taxe pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif au-delà de la centième page .....	6,12
	<b>c)</b> taxe pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication comprise dans la demande à l'égard de laquelle la taxe prévue à l'alinéa 10b) n'a pas été payée :	
	<b>(i)</b> taxe applicable aux petites entités .....	50,00
	<b>(ii)</b> taxe générale .....	100,00
15	Taxe pour le rétablissement d'une demande de brevet réputée abandonnée, pour chaque omission de prendre des mesures .....	200,00

#### PART 4

### Fees in Respect of International Applications

Item	Column 1 Description	Column 2 Amount (\$)
16	Transmittal fee for the performance of the tasks referred to in Rule 14 of the Regulations under the PCT .....	300.00
17	Search fee for the performance of the tasks referred to in Rule 16 of the Regulations under the PCT .....	1,600.00

#### PARTIE 4

### Taxes relatives aux demandes internationales

Article	Colonne 1 Description	Colonne 2 Montant (\$)
16	Taxe de transmission pour l'accomplissement des tâches visées à la règle 14 du Règlement d'exécution du PCT .....	300,00
17	Taxe de recherche pour l'accomplissement des tâches visées à la règle 16 du Règlement d'exécution du PCT .....	1 600,00

Item	Column 1 Description	Column 2 Amount (\$)
18	Additional fee for conducting a search under Article 17(3)(a) of the Patent Cooperation Treaty, in respect of each invention other than the main invention.....	1,600.00
19	Preliminary examination fee for the performance of the tasks referred to in Rule 58 of the Regulations under the PCT.....	800.00
20	Additional fee for an international preliminary examination under Article 34(3)(a) of the Patent Cooperation Treaty, in respect of each invention other than the main invention.....	800.00
21	Basic national fee	
	<b>(a)</b> small entity fee .....	200.00
	<b>(b)</b> standard fee .....	400.00
22	Fee for reinstatement of rights .....	200.00
23	Additional fee for late payment under subsection 154(4) of these Rules .....	150.00

## PART 5

### Fees in Respect of Patents

Item	Column 1 Description	Column 2 Amount (\$)
24	Fee for requesting the correction of an error under subsection 109(1) of these Rules, for each patent referred to in the request for correction.....	200.00
25	Fee for maintaining the rights accorded by a patent in effect	
	<b>(a)</b> for the dates of each of the second, third and fourth anniversaries of the filing date of the application on the basis of which the patent was granted,	
	<b>(i)</b> small entity fee .....	50.00
	<b>(ii)</b> standard fee .....	100.00
	<b>(b)</b> for the dates of each of the fifth, sixth, seventh, eighth and ninth anniversaries of the filing date of that application,	
	<b>(i)</b> small entity fee .....	100.00
	<b>(ii)</b> standard fee .....	200.00

Article	Colonne 1 Description	Colonne 2 Montant (\$)
18	Taxes additionnelles pour la recherche, visées à l'article 17.3a) du Traité de coopération en matière de brevets, pour chaque invention autre que l'invention principale .....	1 600,00
19	Taxe d'examen préliminaire pour l'accomplissement des tâches visées à la règle 58 du Règlement d'exécution du PCT .....	800,00
20	Taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, visées à l'article 34.3a) du Traité de coopération en matière de brevets, pour chaque invention autre que l'invention principale	800,00
21	Taxe nationale de base :	
	<b>a)</b> taxe applicable aux petites entités ..	200,00
	<b>b)</b> taxe générale .....	400,00
22	Taxe pour le rétablissement des droits .....	200,00
23	Surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe 154(4) des présentes règles .....	150,00

## PARTIE 5

### Taxes relatives aux brevets

Article	Colonne 1 Description	Colonne 2 Montant (\$)
24	Taxe pour la demande de correction d'une erreur au titre du paragraphe 109(1) des présentes règles, pour chaque brevet visé par la demande .....	200,00
25	Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet :	
	<b>a)</b> pour les dates du 2 <sup>e</sup> , 3 <sup>e</sup> et 4 <sup>e</sup> anniversaire de la date de dépôt de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, par date anniversaire :	
	<b>(i)</b> taxe applicable aux petites entités .....	50,00
	<b>(ii)</b> taxe générale .....	100,00
	<b>b)</b> pour les dates du 5 <sup>e</sup> , 6 <sup>e</sup> , 7 <sup>e</sup> , 8 <sup>e</sup> et 9 <sup>e</sup> anniversaire de la date de dépôt de cette demande, par date anniversaire :	
	<b>(i)</b> taxe applicable aux petites entités .....	100,00

Item	Column 1 Description	Column 2 Amount (\$)
	<b>(c)</b> for the dates of each of the 10th, 11th, 12th, 13th and 14th anniversaries of the filing date of that application,	
	<b>(i)</b> small entity fee .....	125.00
	<b>(ii)</b> standard fee .....	250.00
	<b>(d)</b> for the dates of each of the 15th, 16th, 17th, 18th and 19th anniversaries of the filing date of that application,	
	<b>(i)</b> small entity fee .....	225.00
	<b>(ii)</b> standard fee .....	450.00
26	Late fee under subsection 46(2) of the Act ..	150.00
27	Additional fee under subparagraph 46(5)(a)(iii) of the Act .....	200.00
28	Fee for filing an application to reissue a patent .....	1,600.00
29	Fee for a disclaimer .....	100.00
30	Fee for re-examination of one or more claims of a patent	
	<b>(a)</b> small entity fee .....	1,000.00
	<b>(b)</b> standard fee .....	2,000.00
31	Fee for presenting an application under section 65 or 127 of the Act	
	<b>(a)</b> for the first patent or certificate of supplementary protection to which the application relates .....	2,500.00
	<b>(b)</b> for each additional patent or certificate to which the application relates .....	250.00
32	Fee to advertise an application under section 65 or 127 of the Act on the website of the Canadian Intellectual Property Office	200.00

Article	Colonne 1 Description	Colonne 2 Montant (\$)
	<b>(ii)</b> taxe générale .....	200,00
	<b>c)</b> pour les dates du 10 <sup>e</sup> , 11 <sup>e</sup> , 12 <sup>e</sup> , 13 <sup>e</sup> et 14 <sup>e</sup> anniversaire de la date de dépôt de cette demande, par date anniversaire :	
	<b>(i)</b> taxe applicable aux petites entités .....	125,00
	<b>(ii)</b> taxe générale .....	250,00
	<b>d)</b> pour les dates du 15 <sup>e</sup> , 16 <sup>e</sup> , 17 <sup>e</sup> , 18 <sup>e</sup> et 19 <sup>e</sup> anniversaire de la date de dépôt de cette demande, par date anniversaire :	
	<b>(i)</b> taxe applicable aux petites entités .....	225,00
	<b>(ii)</b> taxe générale .....	450,00
26	Surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi .....	150,00
27	Taxe additionnelle visée au sous-alinéa 46(5)a)(iii) de la Loi .....	200,00
28	Taxe pour le dépôt d'une demande de délivrance d'un nouveau brevet .....	1 600,00
29	Taxe pour un acte de renonciation .....	100,00
30	Taxe pour la demande de réexamen d'une ou plusieurs revendications d'un brevet :	
	<b>a)</b> taxe applicable aux petites entités ..	1 000,00
	<b>b)</b> taxe générale .....	2 000,00
31	Taxe pour la présentation d'une requête en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi :	
	<b>a)</b> pour le premier brevet ou certificat de protection supplémentaire visé par la requête .....	2 500,00
	<b>b)</b> pour chaque brevet ou certificat supplémentaire visé par la requête .....	250,00
32	Taxe pour l'annonce sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada d'une requête présentée en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi .....	200,00

**PART 6**

**Fees in Respect of Registration of Documents or Recording of Transfers**

Item	Column 1 Description	Column 2 Amount (\$)
33	Fee for requesting the registration of a document relating to a patent or an application for a patent, for each patent or application for a patent to which the document relates.....	100.00
34	Fee for requesting the recording of a change of name, for each patent or application for a patent to which the change of name relates .....	100.00
35	Fee for requesting that a transfer be recorded under section 49 of the Act, for each patent or application for a patent to which the transfer relates .....	100.00

**PART 7**

**Fees in Respect of Information or Copies**

Item	Column 1 Description	Column 2 Amount (\$)
36	Fee for requesting a certified copy in paper form  <b>(a)</b> for each certification .....	35.00
	<b>(b)</b> for each page .....	1.00
37	Fee for requesting a certified copy in electronic form  <b>(a)</b> for each certification .....	35.00
	<b>(b)</b> for each patent or application for a patent to which the request relates .....	10.00
38	Fee for requesting a non-certified copy in paper form, for each page  <b>(a)</b> if the person requesting makes the copy using Patent Office equipment .....	0.50
	<b>(b)</b> if the Patent Office makes the copy ..	1.00
39	Fee for requesting a non-certified copy in electronic form	

**PARTIE 6**

**Taxes relatives à l'enregistrement de documents ou à l'inscription de transferts**

Article	Colonne 1 Description	Colonne 2 Montant (\$)
33	Taxe pour la demande d'enregistrement d'un document relatif à une demande de brevet ou à un brevet, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le document .....	100,00
34	Taxe pour la demande d'inscription d'un changement de nom, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le changement de nom .....	100,00
35	Taxe pour la demande d'inscription d'un transfert en vertu de l'article 49 de la Loi, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le transfert .....	100,00

**PARTIE 7**

**Taxes relatives à l'obtention de renseignements ou de copies**

Article	Colonne 1 Description	Colonne 2 Montant (\$)
36	Taxe pour la demande d'une copie certifiée sur support papier :  <b>a)</b> pour chaque certification .....	35,00
	<b>b)</b> pour chaque page .....	1,00
37	Taxe pour la demande d'une copie certifiée sous forme électronique :  <b>a)</b> pour chaque certification .....	35,00
	<b>b)</b> pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande .....	10,00
38	Taxe pour la demande d'une copie non certifiée sur support papier, pour chaque page :  <b>a)</b> si le demandeur fait la copie à l'aide de l'équipement du Bureau des brevets .....	0,50

Item	Column 1 Description	Column 2 Amount (\$)
	<b>(a)</b> for each request .....	10.00
	<b>(b)</b> for each patent or application for a patent to which the request relates .....	10.00
	<b>(c)</b> if the copy is requested on more than one physical medium, for each additional physical medium requested.....	10.00
40	Fee for requesting that the Patent Office provide information concerning the status of a patent or an application for a patent, for each patent or application for a patent ..	15.00

SOR/2021-131, s. 24; SOR/2021-131, s. 25; SOR/2022-120, s. 56; SOR/2022-120, s. 57; SOR/2022-120, s. 58; SOR/2022-120, s. 59.

Article	Colonne 1 Description	Colonne 2 Montant (\$)
	<b>(b)</b> si le Bureau des brevets fait la copie .....	1,00
39	Taxe pour la demande d'une copie non certifiée sous forme électronique :	
	<b>(a)</b> pour chaque demande .....	10,00
	<b>(b)</b> pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande .....	10,00
	<b>(c)</b> si la copie est demandée sur plus d'un support matériel, pour chaque support matériel additionnel .....	10,00
40	Taxe pour la demande d'information, auprès du Bureau des brevets, portant sur l'état d'une demande de brevet ou d'un brevet, pour chaque demande de brevet ou brevet .....	15,00

DORS/2021-131, art. 24; DORS/2021-131, art. 25; DORS/2022-120, art. 56; DORS/2022-120, art. 57; DORS/2022-120, art. 58; DORS/2022-120, art. 59.

### SCHEDULE 3

(Section 208)

## Transitional Provisions

Column 1	Column 2
Item Description	Amount (\$)
1	Fee for maintaining in effect the rights accorded by a patent granted on the basis of a category 1 application
	<b>(a)</b> for the dates of each of the second, third and fourth anniversaries of the day on which the patent was issued,
	<b>(i)</b> small entity fee ..... 50.00
	<b>(ii)</b> standard fee ..... 100.00
	<b>(b)</b> for the dates of each of the fifth, sixth, seventh, eighth and ninth anniversaries of the day on which the patent was issued,
	<b>(i)</b> small entity fee ..... 100.00
	<b>(ii)</b> standard fee ..... 200.00
	<b>(c)</b> for the dates of each of the 10th, 11th, 12th, 13th and 14th anniversaries of the day on which the patent was issued,
	<b>(i)</b> small entity fee ..... 125.00
	<b>(ii)</b> standard fee ..... 250.00
	<b>(d)</b> for the dates of each of the 15th and 16th anniversaries of the day on which the patent was issued,
	<b>(i)</b> small entity fee ..... 225.00
	<b>(ii)</b> standard fee ..... 450.00

### ANNEXE 3

(article 208)

## Dispositions transitoires

Colonne 1	Colonne 2
Article Description	Montant (\$)
1	Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d'une demande de catégorie 1 :
	<b>a)</b> pour les dates du 2 <sup>e</sup> , 3 <sup>e</sup> et 4 <sup>e</sup> anniversaire de la délivrance du brevet, par date anniversaire :
	<b>(i)</b> taxe applicable aux petites entités ..... 50,00
	<b>(ii)</b> taxe générale ..... 100,00
	<b>b)</b> pour les dates du 5 <sup>e</sup> , 6 <sup>e</sup> , 7 <sup>e</sup> , 8 <sup>e</sup> et 9 <sup>e</sup> anniversaire de la délivrance du brevet, par date anniversaire :
	<b>(i)</b> taxe applicable aux petites entités ..... 100,00
	<b>(ii)</b> taxe générale ..... 200,00
	<b>c)</b> pour les dates du 10 <sup>e</sup> , 11 <sup>e</sup> , 12 <sup>e</sup> , 13 <sup>e</sup> et 14 <sup>e</sup> anniversaire de la délivrance du brevet, par date anniversaire :
	<b>(i)</b> taxe applicable aux petites entités ..... 125,00
	<b>(ii)</b> taxe générale ..... 250,00
	<b>d)</b> pour les dates du 15 <sup>e</sup> et 16 <sup>e</sup> anniversaire de la délivrance du brevet, par date anniversaire :
	<b>(i)</b> taxe applicable aux petites entités ..... 225,00
	<b>(ii)</b> taxe générale ..... 450,00



## RELATED PROVISIONS

— SOR/2021-131, s. 27

**27 (1)** The following definitions apply in this section.

**former Rules** means the *Patent Rules* as they read immediately before the day on which these Rules come into force. (*anciennes règles*)

**new Rules** means the *Patent Rules* as they read on the day on which these Rules come into force. (*nouvelles règles*)

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

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

**(b)** an associate patent agent who was appointed by a patent agent who is not resident in Canada is deemed to have been appointed as a patent agent under section 27 of the former Rules;

**(c)** all the patent agents who are members of a firm that was appointed as a patent agent under section 27 of the former Rules are deemed to be appointed under section 27 of the new Rules; and

**(d)** all the patent agents who are members of a firm that was appointed as an associate patent agent under section 28 of the former Rules are deemed to be appointed under section 28 of the new Rules.

— SOR/2022-120, s. 60

**60** In respect of an application for a patent that has a filing date before the day on which this section comes into force, a sequence listing may, for the purposes of subsection 58(1) of the *Patent Rules*, comply with the *PCT sequence listing standard* as defined in subsection 1(1) of the *Patent Rules* as they read immediately before the day on which this section comes into force.

— SOR/2022-120, s. 61

**61** Subsections 80(1) and 85.1(1) and subparagraphs 87(1)(a)(iii) and (b)(iii) of the *Patent Rules* do not apply in respect of the examination of an application for a patent if all of the following actions are taken before October 3, 2022:

## DISPOSITIONS CONNEXES

— DORS/2021-131, art. 27

**27 (1)** Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

**anciennes règles** Les *Règles sur les brevets* dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur des présentes règles. (*former Rules*)

**nouvelles règles** Les *Règles sur les brevets* dans leur version à la date d'entrée en vigueur des présentes règles. (*new Rules*)

**(2)** À la date d'entrée en vigueur des présentes règles, les règles suivantes s'appliquent :

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

**b)** tout coagent qui a été nommé par un agent de brevets qui ne réside pas au Canada est réputé être nommé à titre d'agent de brevets en vertu de l'article 27 des anciennes règles;

**c)** tous les agents de brevets membres de l'entreprise nommée en application de l'article 27 des anciennes règles sont réputés être nommés en application de l'article 27 des nouvelles règles;

**d)** tous les agents de brevets membres de l'entreprise nommée à titre de coagent en application de l'article 28 des anciennes règles sont réputés être nommés en application de l'article 28 des nouvelles règles.

— DORS/2022-120, art. 60

**60** À l'égard d'une demande de brevet déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent article, un listage des séquences peut, pour l'application du paragraphe 58(1) des *Règles sur les brevets*, être conforme aux exigences de la *norme PCT de listage des séquences* au sens du paragraphe 1(1) des *Règles sur les brevets* dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.

— DORS/2022-120, art. 61

**61** Les paragraphes 80(1) et 85.1(1) et les sous-alinéas 87(1)a)(iii) et b)(iii) des *Règles sur les brevets* ne s'appliquent pas à l'égard de l'examen d'une demande de brevet si les mesures ci-après sont prises avant le 3 octobre 2022 :

**(a)** the request for the examination of the application is made;

**(b)** the prescribed fee for the examination of an application referred to in subsection 80(1) of the *Patent Rules*, as it read immediately before October 3, 2022, is paid; and

**(c)** if applicable, the prescribed late fee referred to in section 82 of the *Patent Rules* is paid.

**a)** la requête d'examen de la demande de brevet est faite;

**b)** la taxe à payer pour l'examen d'une demande de brevet visée au paragraphe 80(1) des *Règles sur les brevets*, dans sa version antérieure au 3 octobre 2022, est payée;

**c)** s'il y a lieu, la surtaxe visée à l'article 82 des *Règles sur les brevets* est payée.