

Regulations Amending the Patent Rules

Statutory Authority

Patent Act

Sponsoring Department

Department of Industry

Règlement modifiant les Règles sur les brevets

Fondement législatif

Loi sur les brevets

Ministère responsable

Ministère de l'Industrie

REGULATORY IMPACT ANALYSIS STATEMENT

Description

The purpose of these relatively minor amendments is to ensure that the Canadian *Patent Rules* conform with Canada's international obligations under the Patent Cooperation Treaty (PCT).

The PCT is an agreement for cooperation in the field of patents under the purview of the PCT Union Assembly, which is one of many assemblies administered by the World Intellectual Property Organization (WIPO) in Geneva. The Treaty establishes a patent filing procedure, which permits a patent applicant with one international application to file in several member countries. The eventual granting of patents is under the authority of intellectual property offices in each Member State — in Canada's case, the Canadian Intellectual Property Office (CIPO). The PCT entered into force in Canada on January 2, 1990, and currently consists of 115 Contracting States, including all of Canada's key trading partners.

The amendments are a direct result of a unanimous decision taken by the PCT Assembly at WIPO in September 2001 to modify the Treaty and thereby extend the time limit for transmitting a PCT application to national patent offices from 20 to 30 months, irrespective of whether the applicant has requested an international preliminary examination. The anticipated decrease in the requirement to perform such examinations will assist offices in coping with a dramatic global increase in workload. This modification will be effective April 1, 2002.

This modification to the PCT necessitates corresponding amendments to the time limits prescribed in the Canadian *Patent Rules* for submitting a PCT application to CIPO.

Alternatives

In order to obtain the benefits of the modifications to the PCT, there is no alternative but to amend the Canadian *Patent Rules*.

Benefits and Costs

Applicants will experience a greater flexibility by being allowed an additional 10 months to decide whether or not to file an application in offices of participating Member States. In addition, they will not need to spend the energy and financial resources for an international preliminary examination that they do not feel is required.

No financial costs to applicants are associated with these amendments, nor are there any environmental effects.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

L'objet de la présente modification somme toute secondaire est d'assurer la conformité des *Règles sur les brevets* du Canada à ses obligations internationales relatives au Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Le PCT est un traité de coopération en matière de brevets qui relève de l'Assemblée du PCT, une des nombreuses assemblées administrées par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), située à Genève. Selon la procédure de dépôt des demandes de brevets, qui est décrite dans le Traité, une demande internationale de brevets permet au requérant de demander un brevet dans plusieurs pays membres. La décision éventuelle d'accorder ou non un brevet incombe aux offices de la propriété intellectuelle des États membres — dans le cas du Canada, il s'agit de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Le PCT, en vigueur au Canada depuis le 2 janvier 1990, regroupe actuellement 115 États contractants, y compris les principaux partenaires commerciaux du Canada.

La modification découle d'une décision unanime prise, en septembre 2001, par l'Assemblée des pays membres du PCT et selon laquelle le délai prescrit pour amorcer la procédure auprès des offices de brevets nationaux passe de 20 à 30 mois, que le requérant ait demandé ou non un examen préliminaire international. Grâce à la diminution prévue des demandes relatives à cet examen, les offices pourront mieux composer avec l'augmentation considérable de la charge de travail observée à l'échelle mondiale. Ces modifications entreront en vigueur le 1^{er} avril 2002.

Les modifications apportées au PCT obligent le Canada à modifier, dans ses *Règles sur les brevets*, les délais prévus pour présenter une demande à l'OPIC.

Solutions envisagées

Pour profiter des avantages découlant des modifications du PCT, le Canada doit modifier ses *Règles sur les brevets*.

Avantages et coûts

Les requérants auront une plus grande marge de manœuvre parce qu'ils disposeront de 10 mois de plus pour décider s'ils présenteront une demande aux offices des États membres du PCT. De plus, ils n'auront pas à investir du temps et de l'argent pour faire faire un examen préliminaire international qui, à leur avis, n'est pas nécessaire.

La modification n'entraîne aucun coût pour les requérants et n'a aucune incidence sur l'environnement.

Consultation

The amendments are required to ensure conformity with our international obligations under the PCT. At the PCT Assembly meeting, many international and national associations representing patent professionals and private inventors were in attendance and were provided with the opportunity to make observations. In that forum, representatives from the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), the International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI) and the International Federation of Inventors' Associations (IFIA) expressed support for this modification.

Consultations have been held with the key stakeholders, i.e. the Intellectual Property Institute of Canada (IPIC), the Canadian chapter of the International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI), the Canadian chapter of the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) and the intellectual property group of the Canadian Bar Association (CBA). There has been general support for the amendments.

Compliance and Enforcement

No compliance mechanism is required, since applicants using the patent system are seeking a benefit.

Contact

J. Scott Vasudev, Canadian Intellectual Property Office, Place du Portage, Phase 1, 8th Floor (803-A), 50 Victoria Street, Hull, Quebec K1A 0C9, (819) 997-3055 (Telephone), (819) 994-1989 (Facsimile), vasudev.scott@ic.gc.ca (Electronic mail).

Consultations

La modification permettra au Canada de changer le libellé de ses règles de façon à ce qu'elles reflètent les obligations qui lui incombent en vertu du PCT. Lors de la réunion de l'Assemblée des pays membres du PCT, de nombreuses associations nationales et internationales qui représentent des professionnels des brevets et des inventeurs indépendants ont eu l'occasion de présenter leurs commentaires. Les représentants de l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI), de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI) et de la Fédération internationale des associations d'inventeurs (IFIA) ont notamment appuyé les modifications.

Des consultations ont eu lieu avec les principaux intéressés, à savoir l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC), la section canadienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), la section canadienne de l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) et le groupe de la propriété intellectuelle de l'Association du Barreau canadien (ABC). Dans l'ensemble, les intéressés se sont dits en faveur de la modification proposée.

Respect et exécution

Aucun mécanisme de contrôle ne s'impose, étant donné que les requérants qui utilisent le système des brevets bénéficieront d'un avantage.

Personne-ressource

J. Scott Vasudev, Office de la propriété intellectuelle du Canada, Place du Portage, Phase 1, 8^e étage (803-A), 50, rue Victoria, Hull (Québec) K1A 0C9, (819) 997-3055 (téléphone), (819) 994-1989 (télécopieur), vasudev.scott@ic.gc.ca (courriel).