RULES AMENDING THE PATENT RULES

AMENDMENTS

1. Subsection 4(11) of the *Patent Rules*[1] is replaced by the following:

(11) The fee paid under subparagraph 12(*b*)(ii) shall be reimbursed if, within 30 days after receipt of notification from the Commissioner that a candidate has passed an equivalent paper of a previously administered examination, the candidate notifies the Commissioner in writing that they no longer intend to sit for the paper.

2. Section 12 of the Rules is replaced by the following:

12. A person is eligible to sit for the qualifying examination for patent agents if the person,

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

(i) has been employed for at least 24 months on the examining staff of the Patent Office,

(ii) has worked in Canada in the area of Canadian patent law and practice, including the preparation and prosecution of applications for a patent, for at least 24 months, or

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

(*b*) within two months after the day on which the notice referred to in subsection 14(2) was published,

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

(ii) pays the fee set out in item 34 of Schedule II, and

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

3. Section 14 of the Rules is replaced by the following:

14. (1) The Examining Board shall administer a qualifying examination for patent agents at least once a year.

(2) The Commissioner shall publish on the web site of the Canadian Intellectual Property Office a notice that specifies the date of the next qualifying examination and that indicates that any person who intends to sit for the examination shall comply with the requirements set out in paragraph 12(*b*).

[1] SOR/96-423

(3) The Commissioner shall designate the place or places where the qualifying examination is to be held and shall notify, at least two weeks before the first day of the examination, every person who has met the requirements set out in section 12.

4. The portion of section 15 of the Rules before paragraph (*b*) is replaced by the following:

15. The Commissioner shall, on written request and payment of the fee set out in item 33 of Schedule II, enter on the register of patent agents the name of

(*a*) any resident of Canada who has passed the qualifying examination for patent agents;

5. (1) Subsection 16(2) of the Rules is repealed.

(2) Paragraphs 16(3)(*a*) and (*b*) of the Rules are replaced by the following:

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

(*b*) no longer meets the requirements under which the name of the patent agent was entered on the register unless the patent agent is a person referred to in paragraph 15(*a*) or (*b*) or a firm referred to in paragraph 15(*c*).

6. Section 17 of the Rules is amended by adding "and" at the end of paragraph (*a*) and by replacing paragraphs (*b*) to (*d*) with the following:

(*b*) either

(i) is a person referred to in paragraph 15(*a*) and pays the fees set out in items 35 and 36 of Schedule II,

(ii) is a person referred to in paragraph 15(*b*) and files the statement referred to in paragraph 16(1)(*b*), or

(iii) is a firm referred to in paragraph 15(*c*) and files the statement referred to in paragraph 16(1)(*c*).

7. The portion of item 34 of Schedule II to the Rules in column I is replaced by the following:

Item	Column I Description
34.	On notifying the Commissioner, under subparagraph 12(*b*)(i) of these Rules, of the intention to sit for the whole or any part of the qualifying examination, per paper.....

TRANSITIONAL PROVISION

8. A person who, before the coming into force of section 3, passed a part of the qualifying examination for patent agents referred to in section 14 of the *Patent Rules* is not required to comply with subparagraphs 12(*a*)(i) to (iii) of the Rules for any examination on or before December 31, 2014.

COMING INTO FORCE

9. (1) Sections 5 and 6 come into force on April 1, 2014.

(2) Sections 1 to 4 and 7 and 8 come into force on May 1, 2014.

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES SUR LES BREVETS

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 4(11) des *Règles sur les brevets*[1] est remplacé par ce qui suit :

(11) La taxe versée en application du sous-alinéa 12*b*)(ii) est remboursée si, dans les trente jours suivant la réception d'un avis du commissaire informant un candidat qu'il a déjà réussi la même épreuve dans le cadre d'un examen de compétence antérieur, le candidat à l'examen l'avise par écrit qu'il n'a plus l'intention de se présenter à cette épreuve.

2. L'article 12 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

12. Est admissible à l'examen de compétence d'agent de brevets la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

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

(i) elle a travaillé pendant au moins vingt-quatre mois à titre de membre du personnel examinateur du Bureau des brevets,

(ii) elle a exercé au Canada, pendant au moins vingt-quatre mois, des fonctions relatives à la pratique et au droit canadiens en matière de brevets, notamment la préparation et la poursuite des demandes de brevet,

(iii) elle a exercé des fonctions relatives à la pratique et au droit en matière de brevets, notamment la préparation et la poursuite des demandes de brevet, pendant au moins vingt-quatre mois, dont au moins douze mois au Canada et le reste dans un pays étranger où elle était inscrite comme agent de brevets à tout bureau des brevets dans ce pays et avec lequel elle était en règle;

b) dans les deux mois suivant la date de publication de l'avis visé au paragraphe 14(2) :

(i) elle avise le commissaire par écrit de son intention de se présenter à l'examen,

(ii) elle verse la taxe prévue à l'article 34 de l'annexe II,

(iii) elle remet au commissaire une preuve établissant qu'elle satisfait aux conditions prévues à l'alinéa *a*).

3. L'article 14 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

14. (1) La Commission d'examen tient un examen de compétence d'agent de brevets au moins une fois par année.

(2) Le commissaire donne avis de la date du prochain examen de compétence sur le site Internet de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et y précise que toute personne ayant l'intention de se présenter à l'examen doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 12*b*).

---

[1] DORS/96-423

(3) Le commissaire désigne le ou les lieux où se déroulera l'examen de compétence et en avise, au moins deux semaines avant la première journée de sa tenue, toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l'article 12.

4. Le passage de l'article 15 des mêmes règles qui précède l'alinéa *b*) est modifié par ce qui suit :

15. Sur demande écrite et paiement de la taxe prévue à l'article 33 de l'annexe II, le commissaire inscrit au registre des agents de brevets le nom des personnes suivantes :

a) tout résident du Canada qui a réussi l'examen de compétence des agents de brevets;

5. (1) Le paragraphe 16(2) des mêmes règles est abrogé.

(2) Les alinéas 16(3)*a*) et *b*) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

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

b) soit ne satisfait plus aux exigences d'inscription de son nom au registre, à moins d'être une personne visée à l'alinéa 15*a*) ou *b*) ou une maison d'affaires visée à l'alinéa 15*c*).

6. Les alinéas 17*b*) à *d*) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

b) il est, selon le cas :

(i) une personne visée à l'alinéa 15*a*) et verse la taxe prévue aux articles 35 et 36 de l'annexe II,

(ii) une personne visée à l'alinéa 15*b*) et dépose le mémoire visé à l'alinéa 16(1)*b*),

(iii) une maison d'affaires visée à l'alinéa 15*c*) et dépose le mémoire visé à l'alinéa 16(1)*c*);

7. Le passage de l'article 34 de l'annexe II des mêmes règles figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Article	Colonne I Description
34.	Envoi d'un avis au commissaire, conformément au sous-alinéa 12*b*)(i) des présentes règles, par une personne qui a l'intention de se présenter à tout ou partie de l'examen de compétence, par épreuve.....

DISPOSITION TRANSITOIRE

8. La personne qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 3, a réussi une partie de l'examen de compétence d'agent de brevets visé à l'article 14 des *Règles sur les brevets* n'a pas à satisfaire aux conditions prévues aux sous-alinéas 12*a*)(i) à (iii) des mêmes règles à l'égard de tout examen ayant lieu le 31 décembre 2014 ou avant cette date.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. (1) Les articles 5 et 6 entrent en vigueur le 1er avril 2014.

(2) Les articles 1 à 4 et 7 et 8 entrent en vigueur le 1er mai 2014.