

## Rules Amending the Patent Rules

### Amendments

#### 1 Paragraphs 44(2)(a) and (b) of the *Patent Rules*<sup>1</sup> are replaced by the following:

(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 fewer than 100 employees or is a university, other than

(i) an entity that is controlled directly or indirectly by an entity, other than a university, that has 100 employees or more, 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 100 employees or more;

(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 fewer than 100 employees or is a university, other than an entity referred to in subparagraph (a)(i) or (ii); and

#### 2 Subsection 85.1(1) of the Rules is replaced by the following:

##### 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, and a notice of allowance or conditional notice of allowance has not been set aside under subsection (4) before the third notice is sent, the examiner must, by notice, inform the applicant of the need to make a request for continued examination and pay the prescribed fee.

#### 3 Paragraphs 112(2)(a) and (b) of the Rules are replaced by the following:

## Règles modifiant les Règles sur les brevets

### Modifications

#### 1 Les alinéas 44(2)a) et b) des *Règles sur les brevets*<sup>1</sup> sont remplacés par ce qui suit :

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 moins de cent 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 cent personnes ou plus,

(ii) d'une entité qui a transféré un droit ou un intérêt dans une invention revendiquée à une entité, autre qu'une université, employant cent personnes ou plus, 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 moins de cent personnes ou une université, à l'exclusion d'une entité visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);

#### 2 Le paragraphe 85.1(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

##### 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, et qu'un avis d'acceptation ou un avis d'acceptation conditionnelle n'a pas été écarté en vertu du paragraphe (4) avant l'envoi du troisième avis, 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.

#### 3 Les alinéas 112(2)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

<sup>1</sup> SOR/2019-251

<sup>1</sup> DORS/2019-251

**(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 fewer than 100 employees or is a university, other than

**(i)** an entity that is controlled directly or indirectly by an entity, other than a university, that has 100 employees or more, 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 100 employees or more;

**(b)** in respect of a patent granted on the basis of a PCT national phase application, the applicant of the application on the national phase entry date is, on that date, an entity that has fewer than 100 employees or is a university, other than an entity referred to in subparagraph (a)(i) or (ii); and

#### **4 Subsection 122(3) of the Rules is replaced by the following:**

##### **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 fewer than 100 employees or is a university, other than an entity that is controlled directly or indirectly by an entity, other than a university, that has 100 employees or more.

#### **5 The Rules are amended by adding the following after section 148:**

##### **Late payment fee**

**148.1** An applicant of an international application filed with the Commissioner must pay the late payment fee set out in Rule 16bis.2 of the Regulations under the PCT if an invitation is sent to that applicant by the Commissioner under Rule 16bis.1(a) of the Regulations under the PCT.

#### **6 The Rules are amended by adding the following after section 150:**

**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 moins de cent 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 cent personnes ou plus,

**(ii)** d'une entité qui a transféré un droit ou un intérêt dans une invention revendiquée à une entité, autre qu'une université, employant cent personnes ou plus, 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;

**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 moins de cent personnes ou une université, à l'exclusion d'une entité visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);

#### **4 Le paragraphe 122(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :**

##### **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 moins de cent personnes ou une université, à l'exclusion d'une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu'une université, employant cent personnes ou plus.

#### **5 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 148, de ce qui suit :**

##### **Taxe pour paiement tardif**

**148.1** Le demandeur d'une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 16bis.2 du Règlement d'exécution du PCT si une invitation est envoyée au demandeur par le commissaire au titre de la règle 16bis.1.a) de ce règlement.

#### **6 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 150, de ce qui suit :**

**Late payment fee**

**150.1** An applicant of an international application filed with the Commissioner must pay the late payment fee set out in Rule 58bis.2 of the Regulations under the PCT if an invitation is sent to that applicant by the Commissioner under Rule 58bis.1(a) of the Regulations under the PCT.

**7 Subparagraph 154(3)(a)(ii) of the Rules is replaced by the following:**

(ii) complies with the requirements of paragraphs (1)(a) to (b.1),

**8 The Rules are amended by adding the following after section 198:**

**Exception to subsection 86(16)**

**198.1** In subsection 86(16), the reference to paragraph 132(1)(g), in relation to a category 3 application, is to be read as a reference to paragraph 203(1)(e).

**9 (1) Subsection 203(1) of the Rules is amended by adding the following after paragraph (c):**

(c.1) 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);

**(2) Subsection 203(1) of the Rules is amended by striking out "or" at the end of paragraph (d), by adding "or" at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):**

(f) 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.

**10 Section 214 of the Rules is repealed.**

**11 The portion of item 1 of Schedule 2 to the Rules in column 2 is replaced by the following:**

Item	Column 2 Amount (\$)
1	277.00

**12 The portion of item 6 of Schedule 2 to the Rules in column 2 is replaced by the following:**

**Taxe pour paiement tardif**

**150.1** Le demandeur d'une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 58bis.2 du Règlement d'exécution du PCT si une invitation est envoyée au demandeur par le commissaire au titre de la règle 58bis.1.a) de ce règlement.

**7 Le sous-alinéa 154(3)a)(ii) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :**

(ii) il se conforme aux exigences prévues aux alinéas (1)a) à b.1),

**8 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 198, de ce qui suit :**

**Exception au paragraphe 86(16)**

**198.1** Au paragraphe 86(16), la mention de l'alinéa 132(1)g), à l'égard des demandes de catégorie 3, vaut mention de l'alinéa 203(1)e).

**9 (1) Le paragraphe 203(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :**

c.1) 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);

**(2) Le paragraphe 203(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :**

f) le demandeur omet de se conformer à l'avis du commissaire visé au paragraphe 155.5(6) dans le délai prévu à ce paragraphe.

**10 L'article 214 des mêmes règles est abrogé.**

**11 Le passage de l'article 1 de l'annexe 2 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :**

Article	Colonne 2 Montant (\$)
1	277,00

**12 Le passage de l'article 6 de l'annexe 2 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :**

Item	Column 2 Amount (\$)
6 (a)	225.00
(b)	555.00

**13 (1) The portion of subparagraph 8(a)(ii) of Schedule 2 to the Rules in column 2 is replaced by the following:**

Item	Column 2 Amount (\$)
8(a)(ii)	125.00

**(2) The portion of subparagraph 8(b)(ii) of Schedule 2 to the Rules in column 2 is replaced by the following:**

Item	Column 2 Amount (\$)
8(b)(ii)	277.00

**(3) The portion of subparagraph 8(c)(ii) of Schedule 2 to the Rules in column 2 is replaced by the following:**

Item	Column 2 Amount (\$)
8(c)(ii)	347.00

**(4) The portion of paragraph 8(d) of Schedule 2 to the Rules in column 2 is replaced by the following:**

Item	Column 2 Amount (\$)
8 (d) (i)	253.00
(ii)	624.00

**14 The portion of item 10 of Schedule 2 to the Rules in column 2 is replaced by the following:**

Article	Colonne 2 Montant (\$)
6 a)	225,00
b)	555,00

**13 (1) Le passage du sous-alinéa 8a)(ii) de l'annexe 2 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :**

Article	Colonne 2 Montant (\$)
8a)(ii)	125,00

**(2) Le passage du sous-alinéa 8b)(ii) de l'annexe 2 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :**

Article	Colonne 2 Montant (\$)
8b)(ii)	277,00

**(3) Le passage du sous-alinéa 8c)(ii) de l'annexe 2 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :**

Article	Colonne 2 Montant (\$)
8c)(ii)	347,00

**(4) Le passage de l'alinéa 8d) de l'annexe 2 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :**

Article	Colonne 2 Montant (\$)
8 d) (i)	253,00
(ii)	624,00

**14 Le passage de l'article 10 de l'annexe 2 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :**

Item	Column 2	Fee (\$)
10 (a)(i)(A)		110.00
(B)		277.00
(ii)(A)		450.00
(B)		1,110.00
(b)(i)		55.00
(ii)		110.00

**15 The portion of items 12 to 22 of Schedule 2 to the Rules in column 2 is replaced by the following:**

Item	Column 2	Amount (\$)
12		694.00
13 (a)		450.00
(b)		1,110.00
14 (a) (i)		169.00
(ii)		416.00
(b)		8.00
(c) (i)		55.00
(ii)		110.00
15		277.00
16		416.00
17		2,220.00
18		2,220.00
19		1,110.00
20		1,110.00
21 (a)		225.00
(b)		555.00
22		277.00

**16 The portion of item 24 of Schedule 2 to the Rules in column 2 is replaced by the following:**

Article	Colonne 2	Montant (\$)
10 a)(i)(A)		110.00
(B)		277.00
(ii)(A)		450.00
(B)		1,110.00
b)(i)		55.00
(ii)		110.00

**15 Le passage des articles 12 à 22 de l'annexe 2 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :**

Article	Colonne 2	Montant (\$)
12		694,00
13 a)		450,00
b)		1 110,00
14 a) (i)		169,00
(ii)		416,00
b)		8,00
c) (i)		55,00
(ii)		110,00
15		277,00
16		416,00
17		2 220,00
18		2 220,00
19		1 110,00
20		1 110,00
21 a)		225,00
b)		555,00
22		277,00

**16 Le passage de l'article 24 de l'annexe 2 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :**

	Column 2
Item	Amount (\$)
24	277.00

**17 (1) The portion of subparagraph 25(a)(ii) of Schedule 2 to the Rules in column 2 is replaced by the following:**

	Column 2
Item	Amount (\$)
25(a)(ii)	125.00

**(2) The portion of subparagraph 25(b)(ii) of Schedule 2 to the Rules in column 2 is replaced by the following:**

	Column 2
Item	Amount (\$)
25(b)(ii)	277.00

**(3) The portion of subparagraph 25(c)(ii) of Schedule 2 to the Rules in column 2 is replaced by the following:**

	Column 2
Item	Amount (\$)
25(c)(ii)	347.00

**(4) The portion of paragraph 25(d) of Schedule 2 to the Rules in column 2 is replaced by the following:**

	Column 2
Item	Amount (\$)
25 (d) (i)	253.00
(ii)	624.00

**18 The portion of items 27 to 35 of Schedule 2 to the Rules in column 2 is replaced by the following:**

	Colonne 2
Article	Montant (\$)
24	277,00

**17 (1) Le passage du sous-alinéa 25a)(ii) de l'annexe 2 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :**

	Colonne 2
Article	Montant (\$)
25a)(ii)	125,00

**(2) Le passage du sous-alinéa 25b)(ii) de l'annexe 2 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :**

	Colonne 2
Article	Montant (\$)
25b)(ii)	277,00

**(3) Le passage du sous-alinéa 25c)(ii) de l'annexe 2 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :**

	Colonne 2
Article	Montant (\$)
25c)(ii)	347,00

**(4) Le passage de l'alinéa 25d) de l'annexe 2 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :**

	Colonne 2
Article	Montant (\$)
25 d) (i)	253,00
(ii)	624,00

**18 Le passage des articles 27 à 35 de l'annexe 2 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :**

	Column 2
Item	Amount (\$)
27	277.00
28	2,220.00
29	125.00
30 (a)	1,124.00
(b)	2,775.00
31 (a)	3,468.00
(b)	347.00
32	277.00
33	125.00
34	125.00
35	125.00

**19 The portion of paragraph 36(a) of Schedule 2 to the Rules in column 2 is replaced by the following:**

	Column 2
Item	Amount (\$)
36(a)	44.00

**20 The portion of item 37 of Schedule 2 to the Rules in column 2 is replaced by the following:**

	Column 2
Item	Amount (\$)
37 (a)	44.00
(b)	13.00

**21 The portion of paragraph 38(a) of Schedule 2 to the Rules in column 2 is replaced by the following:**

	Column 2
Item	Amount (\$)
38(a)	1.00

	Colonne 2
Article	Montant (\$)
27	277,00
28	2 220,00
29	125,00
30 a)	1 124,00
b)	2 775,00
31 a)	3 468,00
b)	347,00
32	277,00
33	125,00
34	125,00
35	125,00

**19 Le passage de l'alinéa 36a) de l'annexe 2 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :**

	Colonne 2
Article	Montant (\$)
36a)	44,00

**20 Le passage de l'article 37 de l'annexe 2 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :**

	Colonne 2
Article	Montant (\$)
37 a)	44,00
b)	13,00

**21 Le passage de l'alinéa 38a) de l'annexe 2 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :**

	Colonne 2
Article	Montant (\$)
38a)	1,00

**22** The portion of items 39 and 40 of Schedule 2 to the Rules in column 2 is replaced by the following:

	Column 2
Item	Amount (\$)
39 (a)	13.00
(b)	13.00
(c)	13.00
40	19.00

**23 (1)** The portion of subparagraph 1(a)(ii) of Schedule 3 to the Rules in column 2 is replaced by the following:

	Column 2
Item	Amount (\$)
1(a)(ii)	125.00

**(2)** The portion of subparagraph 1(b)(ii) of Schedule 3 to the Rules in column 2 is replaced by the following:

	Column 2
Item	Amount (\$)
1(b)(ii)	277.00

**(3)** The portion of subparagraph 1(c)(ii) of Schedule 3 to the Rules in column 2 is replaced by the following:

	Column 2
Item	Amount (\$)
1(c)(ii)	347.00

**(4)** The portion of paragraph 1(d) of Schedule 3 to the Rules in column 2 is replaced by the following:

	Column 2
Item	Amount (\$)
1 (d) (i)	253.00
(ii)	624.00

**22** Le passage des articles 39 et 40 de l'annexe 2 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

	Colonne 2
Article	Montant (\$)
39 a)	13,00
b)	13,00
c)	13,00
40	19,00

**23 (1)** Le passage du sous-alinéa 1a)(ii) de l'annexe 3 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

	Colonne 2
Article	Montant (\$)
1a)(ii)	125,00

**(2)** Le passage du sous-alinéa 1b)(ii) de l'annexe 3 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

	Colonne 2
Article	Montant (\$)
1b)(ii)	277,00

**(3)** Le passage du sous-alinéa 1c)(ii) de l'annexe 3 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

	Colonne 2
Article	Montant (\$)
1c)(ii)	347,00

**(4)** Le passage de l'alinéa 1d) de l'annexe 3 des mêmes règles figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

	Colonne 2
Article	Montant (\$)
1 d) (i)	253,00
(ii)	624,00



---

## Coming into Force

**24 (1) Subject to subsection (2), these Rules come into force on January 1, 2024.**

**(2) Sections 2 and 7 to 10 come into force on the day on which these Rules are registered.**

## Entrée en vigueur

**24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les présentes règles entrent en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2024.**

**(2) Les articles 2 et 7 à 10 entrent en vigueur à la date d'enregistrement des présentes règles.**