

S-17

First Session, Thirty-seventh Parliament,
49-50 Elizabeth II, 2001

SENATE OF CANADA

BILL S-17

An Act to amend the Patent Act

First reading, February 20, 2001

S-17

Première session, trente-septième législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-17

Loi modifiant la Loi sur les brevets

Première lecture le 20 février 2001

THE LEADER OF THE GOVERNMENT IN THE SENATE

LE LEADER DU GOUVERNEMENT AU SÉNAT

SUMMARY

This enactment amends the *Patent Act* as a result of the rulings of the Dispute Settlement Body of the World Trade Organization in *Canada — Patent Protection of Pharmaceutical Products WT/DS114*, a case brought by the European Communities and their member States and decided on April 7, 2000, and in *Canada — Term of Patent Protection WT/DS170*, a case brought by the United States and decided on October 12, 2000.

The ruling in the *Pharmaceutical Products* case was implemented by the repeal of the *Manufacturing and Storage of Patented Medicines Regulations*, SOR/93-134. This enactment repeals the now obsolete provisions of the Act which authorized the making of those regulations. The implementation of the ruling in the *Term of Protection* case requires amendments to sections 45, 78.1, 78.2, 78.4 and 78.5 of the Act.

SOMMAIRE

Le texte modifie la *Loi sur les brevets* pour donner suite à deux décisions de l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce : la première décision, qui s'intitule *Canada — Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques* WT/DS114, a été rendue le 7 avril 2000 à la suite d'une plainte de la Communauté européenne et de ses États membres, et la deuxième, *Canada — Durée de la protection conférée par un brevet* WT/DS170, a été rendue le 12 octobre 2000 sur plainte des États-Unis d'Amérique.

La première de ces décisions a déjà été mise en oeuvre par l'abrogation du *Règlement sur la production et l'emmagasinage de médicaments brevetés*, DORS/93-134. Le présent texte abroge les dispositions de la Loi qui autorisent la prise d'un tel règlement. Quant à la deuxième décision, sa mise en oeuvre exige la modification des articles 45, 78.1, 78.2, 78.4 et 78.5 de la Loi.

All parliamentary publications are available on the
Parliamentary Internet Parlementaire
at the following address:

<http://www.parl.gc.ca>

Toutes les publications parlementaires sont disponibles sur le
réseau électronique « Parliamentary Internet Parlementaire »
à l'adresse suivante:

<http://www.parl.gc.ca>

BILL S-17

PROJET DE LOI S-17

BILL S-17

PROJET DE LOIS-17

An Act to amend the Patent Act

Loi modifiant la Loi sur les brevets

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

R.S., c. P-4

PATENT ACT

LOI SUR LES BREVETS

L.R., ch. P-4

1993, c. 15,
s. 42

1. Section 45 of the *Patent Act* is replaced by the following:

1. L'article 45 de la *Loi sur les brevets* est 5 remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 15,
art. 42

Term of patents based on applications filed before October 1, 1989

45. (1) Subject to section 46, where an application for a patent is filed under this Act before October 1, 1989, the term limited for the duration of the patent is seventeen years from the date on which the patent is issued. 10

45. (1) Sous réserve de l'article 46, la durée du brevet délivré au titre d'une demande déposée avant le 1^{er} octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré. 10

Durée de dix-sept ans

Term from date of issue or filing

(2) Where the term limited for the duration of a patent referred to in subsection (1) had not expired before the day on which this section came into force, the term is seventeen years from the date on which the patent is issued or twenty years from the filing date, whichever term expires later. 15

(2) Si le brevet visé au paragraphe (1) n'est pas périmé à la date de l'entrée en vigueur du présent article, sa durée est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il a été délivré ou à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande, la date d'expiration la plus tardive prévalant. 15

La date d'expiration la plus tardive s'applique

1993, c. 2, s. 4

2. (1) Subsections 55.2(2) and (3) of the Act are repealed.

2. (1) Les paragraphes 55.2(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 2,
art. 4

1993, c. 2, s. 4

(2) The portion of subsection 55.2(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

(2) Le passage du paragraphe 55.2(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 2,
art. 4

Regulations

(4) The Governor in Council may make such regulations as the Governor in Council considers necessary for preventing the infringement of a patent by any person who makes, constructs, uses or sells a patented invention in accordance with subsection (1), including, without limiting the generality of the foregoing, regulations 25 30

(4) Afin d'empêcher la contrefaçon d'un brevet d'invention par l'utilisateur, le fabricant, le constructeur ou le vendeur d'une invention brevetée au sens du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, notamment :

Règlements

1993, c. 15,
s. 55

3. Sections 78.1 and 78.2 of the Act are replaced by the following:

3. Les articles 78.1 et 78.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : 30

1993, ch. 15,
art. 55

Patent applications filed before October 1, 1989

78.1 Applications for patents in Canada filed before October 1, 1989 shall be dealt with and disposed of in accordance with section 38.1 and with the provisions of this Act as they read immediately before October 1, 1989.

78.1 La présente loi dans sa version du 30 septembre 1989 s'applique aux demandes de brevet déposées jusqu'à cette date. Ces demandes sont également régies par l'article 38.1.

Régime applicable aux demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989

Patents issued before October 1, 1989

78.2 (1) Subject to subsection (3), any matter arising on or after October 1, 1989 in respect of a patent issued before that date shall be dealt with and disposed of in accordance with sections 38.1 and 45 and with the provisions of this Act, other than section 46, as they read immediately before October 1, 1989.

78.2 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l'exception de l'article 46, s'applique aux affaires survenant, le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés 10 avant le 1^{er} octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1 et 45.

Régime applicable aux brevets délivrés avant le 1^{er} octobre 1989

Patents issued on or after October 1, 1989 on the basis of previously filed applications

(2) Subject to subsection (3), any matter arising on or after October 1, 1989 in respect of a patent issued on or after that date on the basis of an application filed before that date shall be dealt with and disposed of in accordance with sections 38.1, 45, 46 and 48.1 to 48.5 and with the provisions of this Act, other than section 46, as they read immediately before October 1, 1989.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l'exception de l'article 46, s'applique 15 aux affaires survenant, le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés ce jour ou par la suite au titre de demandes déposées avant le 1^{er} octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 20 38.1, 45, 46 et 48.1 à 48.5.

Régime applicable aux brevets délivrés le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite sur demande antérieure à cette date

Application

(3) The provisions of this Act that apply as provided in subsections (1) and (2) shall be read subject to any amendments to this Act, other than the amendments that came into force on October 1, 1989 or October 1, 1996.

(3) Les dispositions visées aux paragraphes (1) et (2) s'appliquent compte tenu des modifications apportées à la présente loi sauf celles de ces modifications entrées en vigueur 25 le 1^{er} octobre 1989 et le 1^{er} octobre 1996.

Les modifications, sauf certaines, sont prises en compte

1993, c. 15, s. 55

4. Sections 78.4 and 78.5 of the Act are replaced by the following:

4. Les articles 78.4 et 78.5 de la même loi 30 sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 15, art. 55

Patent applications filed on or after October 1, 1989

78.4 Applications for patents in Canada filed on or after October 1, 1989, but before October 1, 1996, shall be dealt with and disposed of in accordance with subsection 27(2) as it read immediately before October 1, 1996 and with the provisions of this Act as they read on October 1, 1996.

78.4 La présente loi dans sa version du 1^{er} octobre 1996 de même que le paragraphe 27(2) dans sa version du 30 septembre 1996 s'appliquent aux demandes de brevet déposées le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite, mais avant le 1^{er} octobre 1996.

Régime applicable au traitement de certaines demandes

Patents issued on or after October 1, 1989

78.5 Any matter arising in respect of a patent issued on the basis of an application filed on or after October 1, 1989, but before October 1, 1996, shall be dealt with and disposed of in accordance with the provisions of this Act and with subsection 27(2) as it read immediately before October 1, 1996.

78.5 La présente loi de même que le 35 paragraphe 27(2) dans sa version du 30 septembre 1996 s'appliquent aux affaires relatives aux brevets délivrés au titre de demandes déposées le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite, mais avant le 1^{er} octobre 1996.

Régime applicable aux affaires relatives à certains brevets

COMING INTO FORCE

Coming into
force

5. The provisions of this Act come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en
vigueur

5. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Published under authority of the Senate of Canada

Available from:
Public Works and Government Services Canada — Publishing,
Ottawa, Canada K1A 0S9

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

En vente:
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada — Édition,
Ottawa, Canada K1A 0S9

EXPLANATORY NOTES

Clause 1: Section 45 reads as follows:

45. Subject to section 46, the term limited for the duration of every patent issued under this Act on the basis of an application filed before October 1, 1989 is seventeen years from the date on which the patent is issued.

Clause 2: (1) Subsections 55.2(2) and (3) read as follows:

(2) It is not an infringement of a patent for any person who makes, constructs, uses or sells a patented invention in accordance with subsection (1) to make, construct or use the invention, during the applicable period provided for by the regulations, for the manufacture and storage of articles intended for sale after the date on which the term of the patent expires.

(3) The Governor in Council may make regulations for the purposes of subsection (2), but any period provided for by the regulations must terminate immediately preceding the date on which the term of the patent expires.

(2) The relevant portion of subsection 55.2(4) reads as follows:

NOTES EXPLICATIVES

Article 1 : Texte de l'article 45 :

45. Sous réserve de l'article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée avant le 1^{er} octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

Article 2 : (1) : Texte des paragraphes 55.2(2) et (3) :

(2) Il n'y a pas contrefaçon de brevet si l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d'une invention brevetée, au sens du paragraphe (1), a lieu dans la période prévue par règlement et qu'elle a pour but la production et l'emmagasinage d'articles déterminés destinés à être vendus après la date d'expiration du brevet.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l'application du paragraphe (2) étant entendu que toute période ainsi prévue doit se terminer à la date qui précède immédiatement celle où expire le brevet.

(2) : Texte du passage visé du paragraphe 55.2(4) :

(4) The Governor in Council may make such regulations as the Governor in Council considers necessary for preventing the infringement of a patent by any person who makes, constructs, uses or sells a patented invention in accordance with subsection (1) or (2) including, without limiting the generality of the foregoing, regulations

Clause 3: Sections 78.1 and 78.2 read as follows:

78.1 (1) Applications for patents in Canada filed before October 1, 1989 shall be dealt with and disposed of in accordance with the provisions of this Act as they read immediately before that date and section 38.1 as it read immediately after this section came into force.

(2) Subject to section 78.5, any matter arising on or after October 1, 1989 in respect of a patent issued before that date shall be dealt with and disposed of in accordance with the provisions of this Act as they read immediately before that date and section 38.1 as it read immediately after this section came into force.

78.2 Subject to section 78.5, any matter arising on or after October 1, 1989 in respect of a patent issued on or after that date on the basis of an application filed before that date, shall be dealt with and disposed of in accordance with the provisions of this Act, other than section 46, as they read immediately before that date, and with sections 38.1, 45, 46 and 48.1 to 48.5 as they read immediately after this section came into force.

Clause 4: Sections 78.4 and 78.5 read as follows:

78.4 (1) Applications for patents in Canada filed on or after October 1, 1989, but before this section came into force, shall be dealt with and disposed of in accordance with

(a) subsection 27(2) as it read immediately before this section came into force; and

(b) the provisions of this Act, including subsection 27(2), as they read immediately after this section came into force.

(2) Any matter arising in respect of a patent issued on the basis of an application filed on or after October 1, 1989, but before this section came into force, shall be dealt with and disposed of in accordance with

(a) subsection 27(2) as it read immediately before this section came into force; and

(b) the provisions of this Act, including subsection 27(2), as they read after this section came into force and as amended from time to time.

(4) Afin d'empêcher la contrefaçon de brevet d'invention par l'utilisateur, le fabricant, le constructeur ou le vendeur d'une invention brevetée au sens des paragraphes (1) ou (2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, notamment :

Article 3 : Texte des articles 78.1 et 78.2 :

78.1 (1) Les demandes de brevet déposées avant le 1^{er} octobre 1989 sont régies par la présente loi dans sa version antérieure à cette date et par l'article 38.1 dans sa version ultérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

(2) Sous réserve de l'article 78.5, les affaires survenant, le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés avant cette date sont régies par la présente loi dans sa version antérieure à cette date et par l'article 38.1 dans sa version ultérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

78.2 Sous réserve de l'article 78.5, les affaires survenant, le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite, relativement à un brevet délivré ce jour ou par la suite au titre d'une demande de brevet déposée avant le 1^{er} octobre 1989 sont régies par les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 46, dans leur version antérieure à cette date et par les articles 38.1, 45, 46 et 48.1 à 48.5, dans leur version ultérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

Article 4 : Texte des articles 78.4 et 78.5 :

78.4 (1) Les demandes de brevet déposées le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite, mais avant l'entrée en vigueur du présent article, sont régies par le paragraphe 27(2) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article et par les dispositions de la présente loi, y compris le paragraphe 27(2), dans leur version ultérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

(2) Les affaires survenant relativement aux brevets délivrés au titre de demandes de brevet déposées le 1^{er} octobre 1989 ou par la suite, mais avant l'entrée en vigueur du présent article, sont régies par le paragraphe 27(2) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article et par les dispositions de la présente loi, y compris le paragraphe 27(2), dans leur version modifiée par la présente loi et par toute modification ultérieure.

78.5 The provisions of this Act that apply as provided in subsection 78.1(2) and section 78.2 shall be read subject to any amendments to this Act coming into force

(a) after October 1, 1989 and before this section came into force; or

(b) after this section came into force.

78.5 Les dispositions visées au paragraphe 78.1(2) et à l'article 78.2 s'appliquent compte tenu des modifications apportées à la présente loi soit après le 1^{er} octobre 1989 mais avant l'entrée en vigueur du présent article, soit après l'entrée en vigueur de celui-ci.



If undelivered, return COVER ONLY to:
Canadian Government Publishing
45 Sacré-Coeur Boulevard,
Hull, Québec, Canada K1A 0S9

En cas de non-livraison,
retourner cette COUVERTURE SEULEMENT à :
Les Éditions du gouvernement du Canada
45, boulevard Sacré-Coeur,
Hull (Québec) Canada K1A 0S9

Available from:
Public Works and Government Services Canada — Publishing,
Ottawa, Canada K1A 0S9

En vente:
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada — Édition,
Ottawa (Canada) K1A 0S9