

**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

---

**AS PASSED BY THE SENATE  
MAY 1, 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

---

**ADOPTÉ PAR LE SÉNAT  
LE 1<sup>er</sup> MAI 2001**

---

## 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

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<sup>er</sup> 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 20 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<sup>er</sup> octobre 1989

5

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<sup>er</sup> octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés 10 avant le 1<sup>er</sup> octobre 1989. Ces affaires sont également régies par les articles 38.1 et 45.

Régime applicable aux brevets délivrés avant le 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> octobre 1989 ou par la suite, relativement aux brevets délivrés ce jour ou par la suite au titre de demandes déposées avant le 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> octobre 1989 et le 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> octobre 1996 de même que le paragraphe 30 27(2) dans sa version du 30 septembre 1996 s'appliquent aux demandes de brevet déposées le 1<sup>er</sup> octobre 1989 ou par la suite, mais avant le 1<sup>er</sup> 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 40 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<sup>er</sup> octobre 1989 ou par la suite, mais avant le 1<sup>er</sup> octobre 1996.

Régime applicable aux affaires relatives à certains brevets

40

## 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



*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