



CANADA  
PRIVY COUNCIL • CONSEIL PRIVÉ

P.C. 2021-528  
June 10, 2021

His Excellency the Administrator of the Government  
of Canada in Council, on the recommendation of the Minister  
of Industry, pursuant to section 12 of the *Patent Act*, makes  
the annexed *Rules Amending the Patent Rules*.

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY—COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in red ink, appearing to be 'J. Chas'.

INTERIM CLERK OF THE PRIVY COUNCIL—GREFFIÈRE DU CONSEIL PRIVÉ PAR INTÉRIM



CANADA  
PRIVY COUNCIL • CONSEIL PRIVÉ

C.P. 2021-528  
10 juin 2021

Sur recommandation du ministre de l'Industrie  
et en vertu de l'article 12 de la *Loi sur les brevets*, Son Excellence  
l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend  
les *Règles modifiant les Règles sur les brevets*, ci-après.

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY—COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in red ink, appearing to be 'J. Chas'.

INTERIM CLERK OF THE PRIVY COUNCIL—GREFFIÈRE DU CONSEIL PRIVÉ PAR INTÉRIM

## Rules Amending the Patent Rules

### Amendments

**1** The heading before section 1 of the French version of the *Patent Rules*<sup>1</sup> is replaced by the following:

### Définitions et interprétation

**2 (1)** The definition *patent agent* in subsection 1(1) of the Rules is repealed.

**(2)** Subsection 1(1) of the Rules is amended by adding the following in alphabetical order:

***foreign practitioner*** means an individual whose name is included in the Register of Patent Agents under section 19 of the *College of Patent Agents and Trademark Agents Regulations*. (*professionnel étranger*)

**3** Section 11 of the Rules is replaced by the following:

#### Communication sent — suspension, revocation or surrender

**11** Despite sections 34 and 35, if a patent agent's licence is suspended, revoked or surrendered, any communication respecting a patent or an application for a patent that is sent by the Commissioner or the Patent Office to that patent agent is considered not to have been sent to the patentee or applicant if

**(a)** it is sent within four months before the date of the suspension, revocation or surrender and no reply is provided before that date; or

**(b)** it is sent on the date of the suspension, revocation or surrender.

**4** Section 12 of the English version of the Rules is replaced by the following:

## Règles modifiant les Règles sur les brevets

### Modifications

**1** L'intertitre précédant l'article 1 de la version française des *Règles sur les brevets*<sup>1</sup> est remplacé par ce qui suit :

### Définitions et interprétation

**2 (1)** La définition de *agent de brevets*, au paragraphe 1(1) des mêmes règles, est abrogée.

**(2)** Le paragraphe 1(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

***professionnel étranger*** Personne physique dont le nom est inclus au registre des agents de brevets en application de l'article 19 du *Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce*. (*foreign practitioner*)

**3** L'article 11 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

#### Communication envoyée : suppression, révocation ou remise

**11** Malgré les articles 34 et 35, si le permis d'un agent de brevets est suspendu, révoqué ou remis, toute communication concernant une demande de brevet ou un brevet envoyée à cet agent par le commissaire ou par le Bureau des brevets est considérée comme n'ayant pas été envoyée au demandeur ou au breveté dans les cas suivants :

**a)** elle est envoyée dans les quatre mois précédant la date de la suspension, de la révocation ou de la remise et aucune réponse n'est donnée à son égard avant cette date;

**b)** elle est envoyée à la date de la suspension, de la révocation ou de la remise.

**4** L'article 12 de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

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

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

---

### **Acknowledgment by Commissioner**

**12** A written communication submitted to the Commissioner in respect of a filing under section 34.1 of the Act and a written communication submitted to the Commissioner before the granting of a patent with the stated or apparent intention of protesting against the granting of that patent must be acknowledged, but information must not be given as to the action taken unless the application for the patent is open to public inspection at the Patent Office.

**5 (1) Paragraph 16(b) of the Rules is replaced by the following:**

**(b)** a patent agent appointed in respect of that application; or

**(2) Subparagraph 16(c)(iii) of the Rules is replaced by the following:**

**(iii)** a patent agent appointed in respect of that application.

**6 The heading before section 19 and sections 19 to 25 of the Rules are repealed.**

**7 (1) Subsection 27(1) of the Rules is replaced by the following:**

**Power to appoint patent agent**

**27 (1)** An applicant for a patent, a patentee or other person may appoint either one patent agent or all the patent agents at the same firm to represent them before the Patent Office in respect of a patent or an application for a patent.

**(2) The portion of subsection 27(2) of the Rules before paragraph (a) is replaced by the following:**

**Mandatory appointment of patent agent**

**(2)** An applicant for a patent must appoint one patent agent or all the patent agents at the same firm to represent them before the Patent Office in respect of their application for a patent if

**(3) The portion of subsection 27(3) of the Rules before paragraph (b) is replaced by the following:**

### **Acknowledgment by Commissioner**

**12** A written communication submitted to the Commissioner in respect of a filing under section 34.1 of the Act and a written communication submitted to the Commissioner before the granting of a patent with the stated or apparent intention of protesting against the granting of that patent must be acknowledged, but information must not be given as to the action taken unless the application for the patent is open to public inspection at the Patent Office.

**5 (1) L'alinéa 16b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :**

**b)** un agent de brevets nommé à l'égard de la demande;

**(2) Le sous-alinéa 16c)(iii) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :**

**(iii)** un agent de brevets nommé à l'égard de la demande.

**6 L'intertitre précédant l'article 19 et les articles 19 à 25 des mêmes règles sont abrogés.**

**7 (1) Le paragraphe 27(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :**

**Pouvoir de nommer un agent de brevets**

**27 (1)** Toute personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut nommer un agent de brevets ou tous les agents de brevets d'une même entreprise pour la représenter devant le Bureau des brevets à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet.

**(2) Le passage du paragraphe 27(2) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :**

**Obligation de nommer un agent de brevets**

**(2)** Le demandeur de brevet est tenu de nommer un agent de brevets ou tous les agents de brevets d'une même entreprise pour le représenter devant le Bureau des brevets à l'égard de sa demande dans les cas suivants :

**(3) Le passage du paragraphe 27(3) des mêmes règles précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :**



---

### **Manner of appointment**

**(3)** The appointment of one patent agent or all the patent agents at the same firm by an applicant for a patent or a patentee must be made by one of the following methods:

**(a)** in respect of a patent or an application for a patent, in a notice to that effect that is submitted to the Commissioner and signed by

**(i)** if there is a single applicant or patentee, the applicant or patentee,

**(ii)** if there is a single applicant or patentee and a document authorizing a foreign practitioner to appoint a patent agent is signed by the applicant or patentee and submitted at the same time to the Commissioner, that foreign practitioner,

**(iii)** if there are joint applicants or patentees, the common representative, or

**(iv)** if there are joint applicants or patentees and a document authorizing a foreign practitioner to appoint a patent agent is signed by the common representative and submitted at the same time to the Commissioner, that foreign practitioner;

**(4) Subsections 27(4) to (8) of the Rules are replaced by the following:**

### **Manner of appointment by another person**

**(4)** The appointment, other than as an associate patent agent, of one patent agent or all the patent agents at the same firm, by a person other than an applicant for a patent or a patentee to represent them before the Patent Office in respect of a patent or an application for a patent must be made in a notice to that effect submitted to the Commissioner and signed by

**(a)** that person; or

**(b)** if a document signed by that person authorizing a foreign practitioner to appoint a patent agent is submitted at the same time to the Commissioner, that foreign practitioner.

### **Consent to appointment**

**(5)** If a person, other than a patent agent, submits to the Commissioner a document appointing, other than as an associate patent agent, one patent agent or all the patent agents at the same firm, the appointment is not effective until evidence of consent to that appointment by that one patent agent or by any of the patent agents at that firm is submitted to the Commissioner.

### **Modalités de nomination**

**(3)** La nomination d'un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise par le demandeur de brevet ou le breveté est faite selon l'une des modalités suivantes :

**a)** s'agissant d'une demande de brevet ou d'un brevet, au moyen d'un avis à cet effet signé par la personne ci-après et transmis au commissaire :

**(i)** s'il y a un seul demandeur ou breveté, le demandeur ou le breveté lui-même,

**(ii)** s'il y a un seul demandeur ou breveté et qu'un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à nommer un agent de brevets est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,

**(iii)** s'il y a plus d'un demandeur ou breveté, leur représentant commun,

**(iv)** s'il y a des codemandeurs ou des cobrevetés et qu'un document signé par leur représentant commun autorisant un professionnel étranger à nommer un agent de brevets est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;

**(4) Les paragraphes 27(4) à (8) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :**

### **Modalités de nomination par une autre personne**

**(4)** La nomination, autrement qu'à titre de coagents, d'un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté pour la représenter devant le Bureau des brevets à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet est faite au moyen d'un avis à cet effet transmis au commissaire et signé par :

**a)** la personne;

**b)** si un document signé par elle autorisant un professionnel étranger à nommer un agent de brevet est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel.

### **Consentement à la nomination**

**(5)** Si la nomination, autrement qu'à titre de coagents, d'un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise est faite au moyen d'un document transmis par une personne autre qu'un agent de brevets, elle ne prend effet qu'à partir du moment où une preuve du consentement à la nomination de l'agent ou de tout agent de brevets de l'entreprise est transmise au commissaire.

---

### **Patent agent by default — patent**

**(6)** The patent agent or all the patent agents at the same firm appointed in respect of an application for a patent under subsection 27(3) or (4) are deemed, unless the appointment document indicates otherwise, to have also been appointed in respect of any patent granted on the basis of the application.

### **Revocation — appointment by applicant or patentee**

**(7)** The appointment, including a deemed appointment, of one patent agent or all the patent agents at the same firm in respect of a patent or an application for a patent by an applicant for a patent or a patentee is revoked if

**(a)** a notice to that effect is submitted to the Commissioner and signed by that one patent agent or any of the patent agents at that firm or by

**(i)** if there is a single applicant or patentee, the applicant or patentee,

**(ii)** if there is a single applicant or patentee and a document authorizing a foreign practitioner to revoke the appointment is signed by the applicant or patentee and is submitted at the same time to the Commissioner, that foreign practitioner,

**(iii)** if there are joint applicants or patentees, the common representative, or

**(iv)** if there are joint applicants or patentees and a document signed by the common representative authorizing a foreign practitioner to revoke the appointment is submitted at the same time to the Commissioner, that foreign practitioner; or

**(b)** the licence of that one patent agent, or each of the patent agents at that firm, is suspended, revoked or surrendered.

### **Revocation — appointment by another person**

**(8)** The appointment, including a deemed appointment, other than as an associate patent agent, of one patent agent or all the patent agents at the same firm, in respect of a patent or an application for a patent by a person other than an applicant for a patent or a patentee is revoked if

**(a)** a notice to that effect, signed by that person, by that one patent agent or by any of the patent agents at that firm, is submitted to the Commissioner;

**(b)** a document signed by that person authorizing a foreign practitioner to revoke the appointment is

### **Agent de brevets par défaut : brevet**

**(6)** À moins d'indication contraire dans le document de nomination, l'agent de brevets ou tous les agents de brevets d'une même entreprise nommés à l'égard d'une demande de brevet au titre des paragraphes (3) ou (4) sont réputés être aussi nommés à l'égard de tout brevet accordé au titre de la demande.

### **Révocation : nomination par le demandeur ou le breveté**

**(7)** La nomination, réputée ou non, d'un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise faite par le demandeur de brevet ou le breveté à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet est révoquée dans les cas suivants :

**a)** un avis à cet effet signé par l'agent de brevets ou l'un des agents de brevets de l'entreprise ou encore par l'une des personnes ci-après est transmis au commissaire :

**(i)** s'il y a un seul demandeur ou breveté, le demandeur ou le breveté,

**(ii)** s'il y a un seul demandeur ou breveté et qu'un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à révoquer la nomination est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,

**(iii)** s'il y a plus d'un demandeur ou breveté, leur représentant commun,

**(iv)** s'il y a des codemandeurs ou des cobrevetés et qu'un document signé par leur représentant commun autorisant un professionnel étranger à révoquer la nomination est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;

**b)** le permis de l'agent de brevets ou de chacun des agents de brevets de l'entreprise, selon le cas, est suspendu, révoqué ou remis.

### **Révocation : nomination par une autre personne**

**(8)** La nomination, réputée ou non, autrement qu'à titre de coagent, d'un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise faite par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet est révoquée dans les cas suivants :

**a)** un avis à cet effet signé par la personne ou par l'agent de brevets ou par l'un des agents de brevets de l'entreprise est transmis au commissaire;

**b)** un document signé par la personne autorisant un professionnel étranger à révoquer la nomination est



---

submitted to the Commissioner at the same time as a notice revoking the appointment signed by that foreign practitioner; or

(c) the licence of that one patent agent, or each of the patent agents at that firm, is suspended, revoked or surrendered.

**8 (1) Subsections 28(1) and (2) of the Rules are replaced by the following:**

**Power to appoint associate patent agent**

**28 (1)** A patent agent appointed by an applicant for a patent, a patentee or other person to represent them before the Patent Office in respect of a patent or an application for a patent may appoint one patent agent or all the patent agents at the same firm as an associate patent agent in respect of that patent or application.

**(2) The portion of subsection 28(3) of the Rules before paragraph (a) is replaced by the following:**

**Manner of appointment**

(3) The appointment of one patent agent or all the patent agents at the same firm as an associate patent agent must be made by one of the following methods:

**(3) Subsections 28(4) and (5) of the Rules are replaced by the following:**

**Associate patent agent by default — patents**

(4) Any associate patent agent appointed in respect of an application for a patent under subsection (3) is deemed, unless the appointment document indicates otherwise, to have also been appointed in respect of any patent granted on the basis of the application.

**Revocation of appointment — one associate patent agent acting alone**

(5) The appointment, including a deemed appointment, of one patent agent as an associate patent agent in respect of a patent or an application for a patent is revoked if

(a) in the case where the associate patent agent was appointed by one patent agent who was appointed under subsection 27(3) or (4),

(i) a notice of revocation signed by the associate patent agent or the patent agent is submitted to the Commissioner,

transmis au commissaire au même moment qu'un avis de révocation signé par ce professionnel étranger;

(c) le permis de l'agent de brevets ou de chacun des agents de brevets de l'entreprise, selon le cas, est suspendu, révoqué ou remis.

**8 (1) Les paragraphes 28(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :**

**Pouvoir de nommer un coagent**

**28 (1)** L'agent de brevets nommé par une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — pour la représenter devant le Bureau des brevets à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet peut nommer à cet égard, un agent de brevets ou tous les agents de brevets d'une même entreprise à titre de coagent à l'égard de la demande de brevet ou du brevet.

**(2) Le passage du paragraphe 28(3) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :**

**Modalités de nomination**

(3) La nomination d'un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise à titre de coagents est faite selon l'une des modalités suivantes :

**(3) Les paragraphes 28(4) et (5) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :**

**Coagent par défaut : brevet**

(4) À moins d'indication contraire dans le document de nomination, tout coagent nommé à l'égard d'une demande de brevet au titre du paragraphe (3) est réputé être aussi nommé à l'égard de tout brevet accordé au titre de la demande.

**Révocation de la nomination : coagent agissant seul**

(5) La nomination, réputée ou non, d'un seul agent de brevets à titre de coagent à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet est révoquée dans les cas suivants :

(a) si elle a été faite par un agent de brevets qui est nommé au titre des paragraphes 27(3) ou (4) :

(i) un avis de révocation signé par le coagent ou par l'agent de brevet est transmis au commissaire,

(ii) le permis du coagent est suspendu, révoqué ou remis,

(ii) the associate patent agent's licence is suspended, revoked or surrendered, or

(iii) the appointment of the patent agent is revoked; and

(b) in the case where the associate patent agent was appointed by one of the patent agents at the same firm who were appointed under subsection 27(3) or (4),

(i) a notice of revocation signed by the associate patent agent or by one of the patent agents at the firm is submitted to the Commissioner,

(ii) the associate patent agent's licence is suspended, revoked or surrendered, or

(iii) the appointment of all the patent agents at the firm is revoked.

#### **Revocation of appointment — associate patent agent**

**(5.1)** The appointment, including a deemed appointment, as an associate patent agent, of all the patent agents at the same firm in respect of a patent or an application for a patent is revoked if

(a) in the case where they were appointed by one patent agent who was appointed under subsection 27(3) or (4),

(i) a notice of revocation signed by one of the patent agents at the firm acting as an associate patent agent or by the patent agent who appointed them is submitted to the Commissioner,

(ii) the licence of each of the patent agents acting as an associate patent agent is suspended, revoked or surrendered, or

(iii) the appointment of the patent agent is revoked; and

(b) in the case where they were appointed by one of the patent agents at the same firm who were appointed under subsection 27(3) or (4),

(i) a notice of revocation signed by one of the patent agents at the firm acting as an associate patent agent, or by one of the patent agents at the firm that appointed them, is submitted to the Commissioner,

(ii) the licence of each of the patent agents acting as an associate patent agent is suspended, revoked or surrendered, or

(iii) la nomination de l'agent de brevets est révoquée;

b) si elle a été faite par un des agents de brevets d'une même entreprise qui sont nommés au titre des paragraphes 27(3) ou (4) :

(i) un avis de révocation signé par le coagent ou par un des agents de brevets de l'entreprise est transmis au commissaire,

(ii) le permis du coagent est suspendu, révoqué ou remis,

(iii) la nomination de tous les agents de brevets de l'entreprise est révoquée.

#### **Révocation : coagents**

**(5.1)** La nomination, réputée ou non, de tous les agents de brevets d'une même entreprise à titre de coagents à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet est révoquée dans les cas suivants :

a) si elle a été faite par un agent de brevets qui est nommé au titre des paragraphes 27(3) ou (4) :

(i) un avis de révocation signé par un des agents de brevets de l'entreprise agissant à titre de coagents ou par l'agent de brevet qui les a nommés est transmis au commissaire,

(ii) le permis de chacun des agents de brevets agissant à titre de coagents est suspendu, révoqué ou remis,

(iii) la nomination de l'agent de brevets est révoquée;

b) si elle a été faite par un des agents de brevets d'une même entreprise qui sont nommés au titre des paragraphes 27(3) ou (4) :

(i) un avis de révocation signé par un des agents de brevets de l'entreprise agissant à titre de coagents ou par un des agents de brevets de l'entreprise qui a nommé les coagents est transmis au commissaire,

(ii) le permis de chacun des agents de brevets agissant à titre de coagents est suspendu, révoqué ou remis,

(iii) la nomination au titre des paragraphes 27(3) ou (4) de tous les agents de brevets de l'entreprise est révoquée.



(iii) the appointment under subsection 27(3) or (4) of all the patent agents at the firm is revoked.

**9 Sections 29 to 31 of the Rules are replaced by the following:**

**Patent agent — member of firm**

**28.1** If all the patent agents at the same firm have been appointed under section 27 or 28, the following rules apply:

- (a) a patent agent who becomes a member of the firm after the appointment is deemed to be appointed beginning on the day on which they become a member of the firm;
- (b) a person who is a member of the firm who becomes a patent agent after the appointment is deemed to have been appointed beginning on the day on which they become a patent agent;
- (c) the appointment of a patent agent who ceases to be a member of the firm is deemed to be revoked on the day on which they cease to be a member of the firm; and
- (d) the appointment of a patent agent whose licence is suspended, revoked or surrendered is deemed to be revoked on the day on which their licence is suspended, revoked or surrendered.

**Appointment document — one patent agent**

**29 (1)** A document appointing one patent agent must include the name and postal address of that patent agent.

**Appointment document — all the patent agents**

**(2)** A document appointing all the patent agents at the same firm must include the name and postal address of the firm. An appointment document that includes only the name and postal address of the firm is sufficient to appoint all the patent agents at that firm.

**Written communications**

**29.1** If all the patent agents at the same firm have been appointed or are deemed to have been appointed under section 27 or 28, any written communication sent by the Commissioner or the Patent Office to the firm is considered to have been sent to all of the patent agents at the firm.

**Patent agent by default — transfer**

**30** The patent agent or all the patent agents at the same firm who were appointed, other than as an associate patent agent, to represent an applicant or patentee before the Patent Office are, unless otherwise indicated in a

**9 Les articles 29 à 31 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :**

**Agent de brevets : membre de l'entreprise**

**28.1** Si tous les agents de brevets d'une même entreprise sont nommés au titre des articles 27 ou 28, les règles suivantes s'appliquent :

- a) l'agent de brevets qui devient membre de l'entreprise après la nomination est réputé être nommé à la date où il devient membre de l'entreprise;
- b) la personne membre de l'entreprise qui devient agent de brevets après la nomination est réputée être nommée à la date où elle devient agent de brevets;
- c) la nomination de l'agent de brevets qui cesse d'être membre de l'entreprise est réputée être révoquée à la date où l'agent de brevets cesse d'être membre de l'entreprise;
- d) la nomination de l'agent de brevets dont le permis est suspendu, révoqué ou remis est réputée être révoquée à la date de la suspension, de la révocation ou de la remise.

**Document de nomination : un agent de brevets**

**29 (1)** Le document de nomination de l'agent de brevets inclut les nom et adresse postale de l'agent.

**Document de nomination : tous les agents de brevets**

**(2)** Le document de nomination de tous les agents de brevets d'une même entreprise inclut les nom et adresse postale de l'entreprise. Le document de nomination qui inclut seulement ces renseignements suffit à la nomination de tous les agents de brevets.

**Communications écrites**

**29.1** Si tous les agents de brevets d'une même entreprise sont nommés ou réputés être nommés au titre des articles 27 ou 28, la communication écrite envoyée par le commissaire ou par le Bureau des brevets à l'entreprise est considérée comme ayant été envoyée à tous les agents de brevets nommés.

**Agent de brevets par défaut : transfert**

**30** À moins d'indication contraire dans la demande d'inscription de transfert visée aux paragraphes 49(2) ou (3) de la Loi, l'agent de brevets ou tous les agents de brevets d'une même entreprise qui sont nommés —

request to record a transfer under subsection 49(2) or (3) of the Act, deemed to have been appointed by the transferee in respect of the patent or the application that is the subject of the recording.

#### **Notice requiring appointment of patent agent**

**31** If an applicant for a patent is required under subsection 27(2) to appoint a patent agent but no patent agent is appointed, the Commissioner must by notice to the applicant require that, not later than three months after the date of the notice, the applicant appoint a patent agent.

#### **Successor patent agent**

**32 (1)** A patent agent who, in respect of a patent or application for a patent, demonstrates to the Commissioner that they are the successor to a patent agent or all the patent agents at the same firm who were appointed under section 27 or 28 and who have since withdrawn from practice is deemed to be appointed under section 27 or 28, as the case may be, in respect of that patent or application.

#### **Successor patent agents**

**(2)** All the patent agents at the same firm who, in respect of a patent or application for a patent, demonstrate to the Commissioner that they are the successors to a patent agent or all the patent agents at the same firm who were appointed under section 27 or 28 and who have since withdrawn from practice are deemed to be appointed under section 27 or 28, as the case may be, in respect of that patent or application.

**10 Section 34 of the Rules is replaced by the following:**

#### **Effect of act by patent agent**

**34** Subject to sections 36 and 37, in any business before the Patent Office, an act done in respect of a patent or an application for a patent, by or in relation to a patent agent, other than an associate patent agent, who is appointed in respect of that application or patent, has the same effect as an act done by or in relation to the applicant for a patent, a patentee or other person who appointed the patent agent.

**11 Subsection 36(1) of the Rules is replaced by the following:**

#### **Prosecuting or maintaining in effect application for patent**

**36 (1)** Subject to subsections (2) to (5), only the following persons are authorized to act in any business before

autrement qu'à titre de coagents — pour représenter le demandeur de brevet ou le breveté devant le Bureau des brevets sont réputés être nommés par le cessionnaire à l'égard de la demande de brevet ou du brevet faisant l'objet de l'inscription.

#### **Avis exigeant la nomination d'un agent de brevets**

**31** Si le demandeur de brevet est tenu, en application du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, mais qu'aucun agent de brevets n'est nommé, le commissaire exige par avis envoyé au demandeur que, au plus tard trois mois après la date de l'avis, celui-ci nomme un agent de brevets.

#### **Agent de brevets : succession**

**32 (1)** L'agent de brevets qui, à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet, démontre au commissaire qu'il est le successeur de l'agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise nommés au titre des articles 27 ou 28, lesquels ont, depuis, cessé d'exercer, est réputé être nommé au titre de l'article en cause à l'égard de cette demande de brevet ou de ce brevet.

#### **Agents de brevets : succession**

**(2)** Tous les agents de brevets d'une même entreprise qui, à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet, démontrent au commissaire qu'ils sont les successeurs de l'agent de brevets ou de tous les agents de brevets d'une même entreprise nommés au titre des articles 27 ou 28 et qui ont, depuis, cessé d'exercer, sont réputés être nommés au titre de l'article en cause à l'égard de cette demande de brevet ou de ce brevet.

**10 L'article 34 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :**

#### **Effet des actes d'un agent de brevets**

**34** Sous réserve des articles 36 et 37, dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un agent de brevets — autre qu'un coagent — et qui est nommé à l'égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l'acte fait par la personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — ayant nommé l'agent de brevets ou que l'acte concernant cette personne.

**11 Le paragraphe 36(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :**

#### **Poursuite ou maintien en état d'une demande de brevet**

**36 (1)** Sous réserve des paragraphes (2) à (5), seules les personnes ci-après peuvent agir dans toute affaire devant



the Patent Office for the purpose of prosecuting or maintaining in effect an application for a patent:

**(a)** if, in respect of the application, a patent agent is appointed or there is a requirement under subsection 27(2) to appoint a patent agent, the patent agent who is appointed; and

**(b)** in any other case,

**(i)** if there is a single applicant, the applicant, and

**(ii)** if there are joint applicants, the common representative.

**12 Paragraphs 37(2)(a) and (b) of the Rules are replaced by the following:**

**(a)** if there is a single patentee, they must represent themselves or be represented by a patent agent who has been appointed in respect of that business; and

**(b)** if there are joint patentees, the patentees must be represented by the common representative or by a patent agent who has been appointed in respect of that business.

**13 Section 38 of the Rules is amended by striking out "or" at the end of paragraph (b), by adding "or" at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):**

**(d)** a document authorizing a foreign practitioner to appoint or revoke the appointment of a patent agent, have an interview with an examiner or sign a small entity declaration.

**14 The portion of section 39 of the Rules before paragraph (b) is replaced by the following:**

**Interview with examiner**

**39** Only the following persons may have an interview with an examiner regarding an application for a patent:

**(a)** if, in respect of that application, a patent agent is appointed or there is a requirement under subsection 27(2) to appoint a patent agent,

**(i)** the patent agent who is appointed, and

**(ii)** with the permission of the patent agent who is appointed,

**(A)** if there is a single applicant, the applicant,

le Bureau de brevets concernant la poursuite ou le maintien en état d'une demande de brevet :

**a)** dans le cas où, à l'égard de la demande, un agent de brevets est nommé ou si, à l'égard de la demande, il y a obligation, au titre du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets, l'agent de brevets nommé;

**b)** dans tout autre cas :

**(i)** s'il y a un seul demandeur de brevet, le demandeur,

**(ii)** s'il y en a plus d'un, leur représentant commun.

**12 Les alinéas 37(2)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :**

**a)** s'il n'y a qu'un seul breveté, celui-ci agit en son propre nom ou est représenté par l'agent de brevets qui est nommé à l'égard de l'affaire;

**b)** s'il y en a plus d'un, les cobrevetés sont représentés par leur représentant commun ou par l'agent de brevets qui est nommé à l'égard de l'affaire.

**13 L'article 38 des mêmes règles est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :**

**d)** le document autorisant un professionnel étranger à nommer ou à révoquer un agent de brevets, à avoir une entrevue avec l'examineur ou à signer la déclaration de statut de petite entité.

**14 Le passage de l'article 39 des mêmes règles précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :**

**Entrevue avec l'examineur**

**39** Seules les personnes ci-après peuvent avoir une entrevue avec l'examineur au sujet d'une demande de brevet :

**a)** dans le cas où, à l'égard de la demande, un agent de brevets est nommé ou si, à l'égard de la demande, il y a obligation, au titre du paragraphe 27(2), de nommer un agent de brevets :

**(i)** l'agent de brevets qui est nommé,

**(ii)** avec la permission de l'agent de brevets qui est nommé :

**(A)** s'il y a un seul demandeur, le demandeur,



(B) if there is a single applicant and a document authorizing a foreign practitioner to have an interview with an examiner is signed by the applicant, that foreign practitioner,

(C) if there are joint applicants, the common representative, or

(D) if there are joint applicants and a document authorizing a foreign practitioner to have an interview with an examiner is signed by the common representative, that foreign practitioner; and

**15 Subsection 40(1) of the Rules is replaced by the following:**

**Notice of disregarded communication**

**40 (1)** If, in any business for the purpose of prosecuting or maintaining in effect an application for a patent or for the purpose of a procedure relating to a patent, a joint applicant or joint patentee who is not the common representative of the joint applicants or joint patentees sends a written communication to the Commissioner in respect of any business for which the common representative is entitled to represent the applicants or the patentees, the Commissioner must by notice inform that joint applicant or joint patentee that the Commissioner will not have regard to that communication unless, not later than three months after the date of the notice, that joint applicant or joint patentee is appointed in accordance with paragraph 26(3)(a) to represent the applicants or patentees as the common representative and requests that the Commissioner have regard to the communication.

**16 Subsection 41(1) of the Rules is replaced by the following:**

**Notice of disregarded communication**

**41 (1)** If a patent agent who is not appointed to represent an applicant or patentee in respect of a patent or an application for a patent communicates in writing with the Commissioner on behalf of that applicant or patentee for the purpose of prosecuting or maintaining in effect that application or for the purpose of a procedure relating to that patent and the communication identifies that patent agent, the Commissioner must by notice inform the patent agent that the Commissioner will not have regard to that communication unless, not later than three months after the date of the notice, the patent agent is appointed to represent that applicant or patentee in respect of that application or patent and requests that the Commissioner have regard to the communication.

**17 The Rules are amended by adding the following after section 41:**

(B) s'il y a un seul demandeur et qu'un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à avoir une entrevue avec l'examineur, ce professionnel,

(C) s'il y a plus d'un demandeur, leur représentant commun,

(D) s'il y a plus d'un demandeur et qu'un document signé par leur représentant commun autorisant un professionnel étranger à avoir une entrevue avec l'examineur, ce professionnel;

**15 Le paragraphe 40(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :**

**Avis : communication rejetée**

**40 (1)** Si, dans toute affaire concernant la poursuite ou le maintien en état d'une demande de brevet ou une procédure relative à un brevet, un codemandeur ou un cobreveté qui n'est pas le représentant commun des codemandeurs ou des cobrevetés communique par écrit avec le commissaire au nom de ceux-ci au sujet de toute affaire pour laquelle le représentant commun peut représenter les codemandeurs ou les cobrevetés, le commissaire l'informe, par avis, qu'il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l'avis, ce codemandeur ou ce cobreveté est nommé conformément à l'alinéa 26(3)a) pour représenter les codemandeurs ou les cobrevetés à titre de représentant commun et demande que le commissaire tienne compte de la communication.

**16 Le paragraphe 41(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :**

**Avis : communication rejetée**

**41 (1)** Si un agent de brevets qui n'a pas été nommé pour représenter un demandeur ou un breveté à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet communique par écrit avec le commissaire au nom de ce demandeur ou de ce breveté concernant la poursuite ou le maintien en état de cette demande de brevet ou une procédure relative à ce brevet et que cet agent de brevets est nommé dans la communication, le commissaire l'informe, par avis, qu'il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l'avis, cet agent de brevets est nommé à l'égard de cette demande ou de ce brevet pour représenter ce demandeur ou ce breveté et demande que le commissaire tienne compte de la communication.

**17 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 41, de ce qui suit :**

---

### **Named patent agent**

**41.1 (1)** In any business before the Patent Office in respect of which a patent agent acts under subsection 36(1) or (5), or represents a patentee under subsection 37(2), written communications on behalf of the applicant or patentee must be submitted to the Commissioner or the Patent Office by a named patent agent.

### **Notice**

**(2)** If the patent agent is not named, the Commissioner must by notice inform the sender that the Commissioner will not have regard to the communication unless, not later than three months after the date of the notice, the patent agent who submitted the communication provides their name to the Commissioner and requests that the Commissioner have regard to the communication.

### **Date communication received**

**(3)** If the name of the patent agent and the request referred to in subsection (2) are provided to the Commissioner within the time limit set out in that subsection, the original communication is considered to have been received on the day on which it was actually received by the Commissioner or the Patent Office.

### **18 (1) Subparagraph 44(3)(c)(i) of the English version of the Rules is replaced by the following:**

**(i)** if there is a single applicant, the applicant,

### **(2) Subparagraph 44(3)(c)(ii) of the Rules is replaced by the following:**

**(ii)** if there is a single applicant and a document authorizing a foreign practitioner to sign a small entity declaration is signed by the applicant and submitted to the Commissioner at the same time as the declaration, that foreign practitioner,

**(iii)** if there are joint applicants, any one of the applicants, or

**(iv)** if there are joint applicants and a document authorizing a foreign practitioner to sign a small entity declaration is signed by any one of the applicants and submitted to the Commissioner at the same time as the declaration, that foreign practitioner; and

### **(3) Paragraph 44(3)(d) of the Rules is replaced by the following:**

### **Identification de l'agent de brevets**

**41.1 (1)** Dans toute affaire devant le Bureau des brevets pour laquelle un agent de brevets agit au titre des paragraphes 36(1) ou (5) ou représente un breveté au titre du paragraphe 37(2), toute communication écrite transmise au commissaire ou au Bureau des brevets au nom du demandeur ou du breveté sont soumises par un agent de brevets identifié.

### **Avis**

**(2)** Si l'agent de brevets n'est pas identifié, le commissaire informe, par avis, l'expéditeur qu'il ne tiendra pas compte de la communication écrite, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l'avis, l'agent de brevets qui a envoyé la communication fournit son nom au commissaire et demande que celui-ci tienne compte de la communication.

### **Date de réception de la communication**

**(3)** Si la transmission du nom et de la demande visés au paragraphe (2) respecte le délai prévu, la communication initiale est considérée comme ayant été reçue à la date où elle a réellement été reçue par le commissaire ou le Bureau des brevets.

### **18 (1) Le sous-alinéa 44(3)c(i) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :**

**(i)** if there is a single applicant, the applicant,

### **(2) Le sous-alinéa 44(3)c(ii) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :**

**(ii)** s'il y a un seul demandeur et qu'un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,

**(iii)** s'il y a plus d'un demandeur, l'un d'eux,

**(iv)** s'il y a plus d'un demandeur et qu'un document signé par l'un d'eux autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;

### **(3) L'alinéa 44(3)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :**



---

**(d)** indicate the name of the applicant and, if applicable, the name of the patent agent or the foreign practitioner signing the declaration.

**19 (1) Subparagraph 112(3)(c)(i) of the English version of the Rules is replaced by the following:**

**(i)** if there is a single patentee, the patentee,

**(2) Subparagraph 112(3)(c)(ii) of the Rules is replaced by the following:**

**(ii)** if there is a single patentee and a document authorizing a foreign practitioner to sign a small entity declaration is signed by the patentee and submitted to the Commissioner at the same time as the declaration, that foreign practitioner,

**(iii)** if there are joint patentees, any one of the patentees, or

**(iv)** if there are joint patentees and a document authorizing a foreign practitioner to sign a small entity declaration is signed by any one of the patentees and submitted to the Commissioner at the same time as the declaration, that foreign practitioner; and

**(3) Paragraph 112(3)(d) of the Rules is replaced by the following:**

**(d)** indicate the name of the patentee and, if applicable, the name of the patent agent or the foreign practitioner signing the declaration.

**20 Paragraphs 122(4)(d) and (e) of the Rules are replaced by the following:**

**(d)** be signed by

**(i)** the person requesting re-examination,

**(ii)** if a document authorizing a foreign practitioner to sign a small entity declaration is signed by the person requesting re-examination and submitted to the Commissioner at the same time as the declaration, that foreign practitioner, or

**(iii)** a patent agent who is appointed in respect of that request; and

**(e)** indicate the name of the person requesting re-examination and, if applicable, the name of the patent agent or the foreign practitioner signing the declaration.

**d)** indique le nom du demandeur et, le cas échéant, le nom de l'agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.

**19 (1) Le sous-alinéa 112(3)c(i) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :**

**(i)** if there is a single patentee, the patentee,

**(2) Le sous-alinéa 112(3)c(ii) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :**

**(ii)** s'il y a un seul breveté et qu'un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,

**(iii)** s'il y a plus d'un breveté, l'un d'eux,

**(iv)** s'il y a plus d'un breveté et qu'un document signé par l'un d'eux autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;

**(3) L'alinéa 112(3)d des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :**

**d)** indique le nom du breveté et, le cas échéant, le nom de l'agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.

**20 Les alinéas 122(4)d) et e) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :**

**d)** est signée par :

**(i)** le demandeur du réexamen,

**(ii)** si un document signé par le demandeur du réexamen autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment que la déclaration, ce professionnel,

**(iii)** l'agent de brevets nommé à l'égard de la demande;

**e)** indique le nom du demandeur du réexamen et, le cas échéant, le nom de l'agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.



**21 Paragraph 139(1)(a) of the Rules is repealed.**

**22 The Rules are amended by adding the following after section 145:**

**Appointment of all the patent agents**

**145.1** If all of the agents at the same firm are appointed under Rule 90 of the Regulations under the PCT to represent an applicant before the Commissioner, section 28.1, subsection 29(2) and section 29.1 apply in respect of the appointment.

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

**24 The references that follow the heading “Schedule 2” in Schedule 2 to the Rules are replaced by the following:**

(Sections 3, 4, 44, 45, 68, 70, 73, 80, 82, 84, 86, 87, 100, 106, 109, 112, 115, 117, 119, 121, 122, 124 to 127, 129, 132, 134, 136 to 140, 147 to 151, 154, 171, 184, 187, 199, 203, 208, 212, 213 and 229)

**25 Part 2 of Schedule 2 to the Rules is repealed.**

**26 Part 4 of the Rules is repealed.**

## Transitional Provisions

**27 (1) The following definitions apply in this section.**

*former Rules* means the *Patent Rules* as they read immediately before the day on which these Rules come into force. (*anciennes règles*)

*new Rules* means the *Patent Rules* as they read on the day on which these Rules come into force. (*nouvelles règles*)

**(2) On the day on which these Rules come into force,**

**(a) the appointment of any patent agent who is not resident in Canada is revoked;**

**(b) an associate patent agent who was appointed by a patent agent who is not resident in Canada is deemed to have been appointed as a patent agent under section 27 of the former Rules;**

**(c) all the patent agents who are members of a firm that was appointed as a patent agent under section 27 of the former Rules are deemed to be appointed under section 27 of the new Rules; and**

**21 L’alinéa 139(1)a) des mêmes règles est abrogé.**

**22 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 145, de ce qui suit :**

**Nomination de tous les agents de brevets**

**145.1** Si, au titre de la règle 90 du Règlement d’exécution du PCT, tous les agents de brevets d’une même entreprise sont nommés pour représenter le demandeur devant le commissaire, l’article 28.1, le paragraphe 29(2) et l’article 29.1 s’appliquent.

**23 L’article 214 des mêmes règles est abrogé.**

**24 Les renvois qui suivent le titre « Annexe 2 » à l’annexe 2 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :**

(articles 3, 4, 44, 45, 68, 70, 73, 80, 82, 84, 86, 87, 100, 106, 109, 112, 115, 117, 119, 121, 122, 124 à 127, 129, 132, 134, 136 à 140, 147 à 151, 154, 171, 184, 187, 199, 203, 208, 212, 213 et 229)

**25 La partie 2 de l’annexe 2 des mêmes règles est abrogée.**

**26 La partie 4 des mêmes règles est abrogée.**

## Dispositions transitoires

**27 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.**

*anciennes règles* Les *Règles sur les brevets* dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (*former Rules*)

*nouvelles règles* Les *Règles sur les brevets* dans leur version à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (*new Rules*)

**(2) À la date d’entrée en vigueur des présentes règles, les règles suivantes s’appliquent :**

**a) la nomination de tout agent de brevets qui ne réside pas au Canada est révoquée;**

**b) tout coagent qui a été nommé par un agent de brevets qui ne réside pas au Canada est réputé être nommé à titre d’agent de brevets en vertu de l’article 27 des anciennes règles;**

**c) tous les agents de brevets membres de l’entreprise nommée en application de l’article 27 des anciennes règles sont réputés être nommés en application de l’article 27 des nouvelles règles;**

---

**(d) all the patent agents who are members of a firm that was appointed as an associate patent agent under section 28 of the former Rules are deemed to be appointed under section 28 of the new Rules.**

## Coming into Force

**28** These Rules come into force on the day on which paragraph 76(1)(c) of the *College of Patent Agents and Trademark Agents Act*, section 247 of chapter 27 of the Statutes of Canada, 2018, comes into force, but if they are registered after that day, they come into force on the day on which they are registered.

**d) tous les agents de brevets membres de l'entreprise nommée à titre de coagent en application de l'article 28 des anciennes règles sont réputés être nommés en application de l'article 28 des nouvelles règles.**

## Entrée en vigueur

**28** Les présentes règles entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 76(1)c) de la *Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce*, article 247 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.