

CANADA

H. OF C.

BILL S-17

C. DES C.

PROJET DE
LOI S-17

1993

MARCH 30 - APRIL 1

30 MARS - 1^{ER} AVRIL

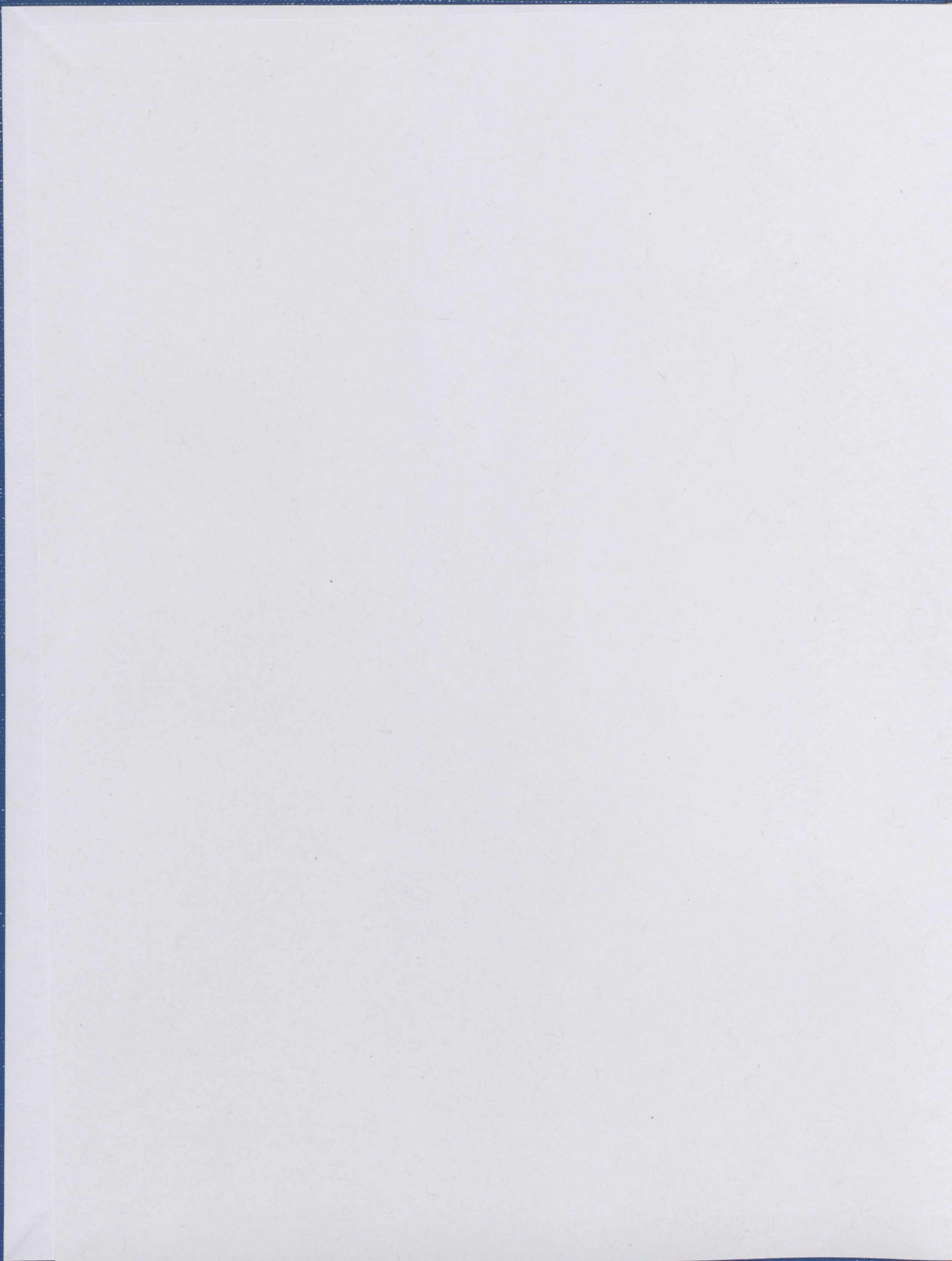
No. 1

INDEX

J
103
H7
34-3
C673
A1
no. 1

J
103
H7
34-3
C673
A1
no. 1

LIBRARY OF PARLIAMENT
FEB 06 2012
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT



HOUSE OF COMMONS

Issue No. 7

Tuesday, March 30, 1952

Thursday, April 1, 1952

Chairman: Cyril S. Young

CHAMBRE DES COMMUNES

Volume 107

Le mardi 30 mars 1952

Le jeudi 1^{er} avril 1952

Président: René Lévesque

Minister of the Secretary and Director of the Legislative Committee

BILL S-17

An Act to amend the Copyright Act, the Industrial Design Act, the Integrated Circuit Topography Act, the Patent Act, the Trade-Marks Act and other Acts in consequence thereof

RESPECTING

Order of Reference

INCLUDING

The Report to the House

WITNESSES

(See back cover)

Ministre du Secrétaire général et du Directeur général de la Chambre

PROJET DE LOI S-17

Loi visant à modifier la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les topographies de circuits intégrés, la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence

CONCERNANT

Ordre de référence

Y COMPRIS

Le rapport à la Chambre

TÉMOINS

(Voir verso)

Third Session of the 29th Parliament
1951-52-53

Troisième session de la 29^e législature
1951-52-53

HOUSE OF COMMONS

Issue No. 1

Tuesday, March 30, 1993
Thursday, April 1, 1993

Chairman: René Soetens

CHAMBRE DES COMMUNES

Fascicule n° 1

Le mardi 30 mars 1993
Le jeudi 1^{er} avril 1993

Président: René Soetens

Minutes of Proceedings and Evidence of the Legislative Committee on

BILL S-17

An Act to amend the Copyright Act, the Industrial Design Act, the Integrated Circuit Topography Act, the Patent Act, the Trade-marks Act and other Acts in consequence thereof

Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le

PROJET DE LOI S-17

Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les topographies de circuits intégrés, la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence

RESPECTING:

Order of Reference

INCLUDING:

The Report to the House

CONCERNANT:

Ordre de renvoi

Y COMPRIS:

Le rapport à la Chambre

WITNESSES:

(See back cover)

TÉMOINS:

(Voir à l'endos)

Third Session of the Thirty-fourth Parliament,
1991-92-93

Troisième session de la trente-quatrième législature,
1991-1992-1993

LEGISLATIVE COMMITTEE ON BILL S-17

Chairman: René Soetens

Members

Don Boudria
Harry Brightwell
Dorothy Dobbie
Phillip Edmonston
Louise Feltham
Darryl Gray
Ron MacDonald
Brian O'Kurley—(8)

(Quorum 5)

J.M. Robert Normand

Clerk of the Committee

Pursuant to Standing Order 114(3):

On Thursday, April 1, 1993:

Harry Brightwell replaced Dave Worthy;
Brian O'Kurley replaced Brian White;
Jesse Flis replaced Ron MacDonald;
Ron MacDonald replaced Jesse Flis.

COMITÉ LÉGISLATIF SUR LE PROJET DE LOI S-17

Président: René Soetens

Membres

Don Boudria
Harry Brightwell
Dorothy Dobbie
Phillip Edmonston
Louise Feltham
Darryl Gray
Ron MacDonald
Brian O'Kurley—(8)

(Quorum 5)

Le greffier du Comité

J.M. Robert Normand

Conformément à l'article 114(3) du Règlement:

Le jeudi 1^{er} avril 1993:

Harry Brightwell remplace Dave Worthy;
Brian O'Kurley remplace Brian White;
Jesse Flis remplace Ron MacDonald;
Ron MacDonald remplace Jesse Flis.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons by the Queen's Printer for Canada.

Available from Canada Communication Group — Publishing, Supply and Services Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9

Publié en conformité de l'autorité du Président de la Chambre des communes par l'Imprimeur de la Reine pour le Canada.

En vente: Groupe Communication Canada — Édition, Approvisionnement et Services Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9

ORDER OF REFERENCE

Extract from the Votes and Proceedings of the House of Commons of Tuesday, March 16, 1993

The Order being read for the second reading and reference to a Legislative Committee in the Department envelope of Bill S-17, An Act to amend the Copyright Act, the Industrial Design Act, the Integrated Circuit Topography Act, the Patent Act, the Trade-marks Act and other Acts in consequence thereof;

Mr. Vincent, seconded by Mr. Blais moved, —That the Bill be now read a second time and referred to a Legislative Committee in the Departmental envelope.

After debate thereon, the question being put on the motion, it was agreed to.

Accordingly, the Bill was read the second time and referred to a Legislative Committee in the Departmental envelope.

ATTEST

ORDRE DE RENVOI

Extrait des Procès-verbaux de la Chambre des communes du mardi 16 mars 1993

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi à un Comité législatif du Secteur ministériel du projet de loi S-17, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les topographies de circuits intégrés, la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence.

M. Vincent, appuyé par M. Blais, propose, —Que ce projet de loi soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé à un Comité législatif du Secteur ministériel.

Après débat, cette motion, mise aux voix, est agréée.

En conséquence, ce projet de loi est lu une deuxième fois et renvoyé à un Comité législatif du Secteur ministériel.

ATTESTÉ

[Faint, illegible text bleed-through from the reverse side of the page, including the word 'ATTESTÉ' and other document details.]

[Faint, illegible text bleed-through from the reverse side of the page, including the word 'ATTESTÉ' and other document details.]

REPORT TO THE HOUSE

Tuesday, April 20, 1993

The Legislative Committee on Bill S-17, An Act to amend the Copyright Act, the Industrial Design Act, the Integrated Circuit Topography Act, the Patent Act, the Trade-marks Act and other Acts in consequence thereof, has the honour to report the Bill to the House.

In accordance with its Order of Reference of Tuesday, March 16, 1993, your Committee has considered Bill S-17 and has agreed to report it without amendment.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings and Evidence (*Issue No. 1, which includes this Report*) is tabled.

Respectfully submitted,

Le président,

RENÉ SOETENS,

Chairman.

RAPPORT À LA CHAMBRE

Le mardi 20 avril 1993

Le Comité législatif sur le projet de loi S-17, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les topographies de circuits intégrés, la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence, a l'honneur de rapporter le projet de loi à la Chambre.

Conformément à son Ordre de renvoi du mardi 16 mars 1993, votre Comité a étudié le projet de loi S-17 et a convenu d'en faire rapport sans modification.

Un exemplaire des Procès-verbaux et témoignages pertinents (*fascicule n° 1, qui comprend le présent rapport*) est déposé.

Respectueusement soumis,

MINUTES OF PROCEEDINGS

TUESDAY, MARCH 30, 1993

(1)

[Text]

The Legislative Committee on Bill S-17 met at 10:08 o'clock a.m. this day, in Room 209, West Block, for the purpose of organization.

Members of the Committee present: Don Boudria, Dorothy Dobbie, Louise Feltham, Darryl Gray, Ron MacDonald and Dave Worthy.

In attendance: From the Research Branch of the Library of Parliament: Monique Hébert, Research Officer.

René Soetens announced his appointment as Chairman of the Committee pursuant to Standing Order 113(2).

The Order of Reference, dated Tuesday, March 16, 1993 being read as follows:

ORDERED, — That Bill S-17, An Act to amend the Copyright Act, the Industrial Design Act, the Integrated Circuit Topography Act, the Patent Act, the Trade-marks Act and other Acts in consequence thereof be now read a second time and referred to a Legislative Committee.

On motion of Don Boudria, it was agreed, — That the Committee print 750 copies of its Minutes of Proceedings and Evidence as established by the Board of Internal Economy.

The question being put on the motion, it was agreed to.

Darryl Gray moved, — That the Chairman be authorized to hold meetings in order to receive evidence and authorize its printing when a quorum is not present provided that 3 (three) Members are present including the Chairman and in the absence of the Chairman, the person designated to be Chairman of the Committee and provided a member of the Opposition is present.

The question being put on the motion, it was agreed to.

Dave Worthy moved, — That during the questioning of witnesses, the first spokesperson of each Party be allotted 10 minutes and thereafter 5 minutes for other members of the Committee.

The question being put on the motion, it was agreed to.

At 10:19 o'clock a.m., it was agreed, — That the Committee adjourned to the call of the Chair.

THURSDAY, APRIL 1, 1993

(2)

The Legislative Committee on Bill S-17, An Act to amend the Copyright Act, the Industrial Design Act, the Integrated Circuit Topography Act, the Patent Act, the Trade-marks Act and other Acts in consequence thereof, met at 9:12 o'clock a.m. this day, in Room 208, West Block, the Chairman, René Soetens, presiding.

Members of the Committee present: Don Boudria, Dorothy Dobbie, Louise Feltham, Ron MacDonald and Brian O'Kurley.

PROCÈS-VERBAUX

LE MARDI 30 MARS 1993

(1)

[Traduction]

Le Comité législatif chargé du projet de loi S-17 tient sa séance d'organisation à 10 h 08, dans la salle 209 de l'édifice de l'Ouest.

Membres du Comité présents: Don Boudria, Dorothy Dobbie, Louise Feltham, Darryl Gray, Ron MacDonald et Dave Worthy.

Aussi présente: Du Service de recherche de la Bibliothèque du Parlement: Monique Hébert, attachée de recherche.

René Soetens annonce qu'il a été nommé président du Comité en application du paragraphe 113(2) du Règlement.

Lecture est donnée de l'ordre de renvoi du mardi 16 mars 1993:

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi S-17, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les topographies de circuits intégrés, la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé à un comité législatif.

Sur motion de Don Boudria, il est convenu, — Que le Comité fasse imprimer 750 exemplaires de ses Procès-verbaux et témoignages, suivant les directives du Bureau de régie interne.

La motion est mise aux voix et adoptée.

Darryl Gray propose, — Que le président soit autorisé à tenir des séances, à entendre des témoignages et en permettre l'impression en l'absence de quorum, pourvu que trois membres du Comité soient présents, dont le président ou, en son absence, la personne désignée pour le remplacer, ainsi qu'un membre de l'opposition.

La motion est mise aux voix et adoptée.

Dave Worthy propose, — Que lors de l'interrogation des témoins, dix minutes soient accordées au premier intervenant de chaque parti, et cinq minutes par la suite, à chaque autre intervenant.

La motion est mise aux voix et adoptée.

À 10 h 19, il est convenu, — Que le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation du président.

LE JEUDI 1^{er} AVRIL 1993

(2)

Le Comité législatif chargé du projet de loi S-17, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les topographies de circuits intégrés, la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence, se réunit à 9 h 12, dans la salle 208 de l'édifice de l'Ouest sous la présidence de René Soetens (*président*).

Membres du Comité présents: Don Boudria, Dorothy Dobbie, Louise Feltham, Ron MacDonald et Brian O'Kurley.

In attendance: From the Legislative Counsel Office: Philippe Ducharme, Legislative Counsel. *From the Research Branch of the Library of Parliament:* Monique Hébert, Research Officer.

Witnesses: From Consumer and Corporate Affairs Canada: Alan M. Troicuk, Senior Legal Analyst, Intellectual Property Review Branch, Legislative Review Directorate. *From the International Association for the Protection of Industrial Property, Canadian Group:* John Bochnovic, Secretary. *From the Patent and Trademark Institute of Canada:* George E. Fisk, Vice President.

The Committee resumed consideration of its Order of Reference dated Tuesday, March 16, 1993 relating to Bill S-17, An Act to amend the Copyright Act, the Industrial Design Act, the Integrated Circuit Topography Act, the Patent Act, the Trade-marks Act and other Acts in consequence thereof. (*See Minutes of Proceedings and Evidence, Tuesday, March 30, 1993, Issue No. 1*)

Alan M. Troicuk made an opening statement and answered questions.

John Bochnovic made opening remarks and answered questions.

At 10:27 o'clock a.m., the sitting was suspended.

At 10:33 o'clock a.m., the sitting was resumed.

George E. Fisk made an opening statement and answered questions.

At 11:18 o'clock a.m., it was agreed, —That the Committee adjourn until 3:30 o'clock p.m., this afternoon.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(3)

The Legislative Committee on Bill S-17, An Act to amend the Copyright Act, the Industrial Design Act, the Integrated Circuit Topography Act, the Patent Act, the Trade-marks Act and other Acts in consequence thereof, met at 3:52 o'clock p.m. this day, in Room 208, West Block, the Chairman, René Soetens, presiding.

Members of the Committee present: Don Boudria, Louise Feltham, Darryl Gray and Brian O'Kurley.

Other Member present: Jesse Flis.

In attendance: From the Legislative Counsel Office: Philippe Ducharme, Legislative Counsel. *From the Research Branch of the Library of Parliament:* Monique Hébert, Research Officer. *From the Public Bills Office:* Bill Farrell, Procedural Clerk.

Witnesses: Malcolm Johnson, Q.C. *From the Canadian Bar Association, Intellectual Property Section:* Joy Morrow. *From Consumer and Corporate Affairs Canada:* Alan M. Troicuk, Senior Legal Analyst, Intellectual Property Review Branch, Legislative Review Directorate.

Aussi présents: Du Bureau des conseillers législatifs: Philippe Ducharme, conseiller législatif. *Du Service de recherche de la Bibliothèque du Parlement:* Monique Hébert, attachée de recherche.

Témoins: De Consommation et Affaires commerciales Canada: Alan M. Troicuk, analyste juridique principal, Révision de la propriété intellectuelle, Révision législative. *De l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, Section canadienne:* John Bochnovic, secrétaire. *De l'Institut canadien des brevets et marques:* George E. Fisk, vice-président.

Conformément à son ordre de renvoi du mardi 16 mars 1993, le Comité reprend l'étude du projet de loi S-17, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les topographies de circuits intégrés, la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence (*voir les Procès-verbaux et témoignages du mardi 30 mars 1993, fascicule n° 1*).

Alan M. Troicuk fait un exposé et répond aux questions.

John Bochnovic fait quelques observations et répond aux questions.

À 10 h 27, la séance est suspendue.

À 10 h 33, la séance reprend.

George E. Fisk fait un exposé et répond aux questions.

À 11 h 18, il est convenu, —Que le Comité s'ajourne à 15 h 30 cet après-midi.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(3)

Le Comité législatif chargé du projet de loi S-17, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les topographies de circuits intégrés, la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence, se réunit à 15 h 52, dans la salle 208 de l'édifice de l'Ouest sous la présidence de René Soetens (*président*).

Membres du Comité présents: Don Boudria, Louise Feltham, Darryl Gray et Brian O'Kurley.

Autre député présent: Jesse Flis.

Aussi présents: Du Bureau des conseillers législatifs: Philippe Ducharme, conseiller législatif. *Du Service de recherche de la Bibliothèque du Parlement:* Monique Hébert, attachée de recherche. *Du Bureau des projets de loi d'intérêt public:* Bill Farrell, greffier à la procédure.

Témoins: Malcolm Johnson, c. r. *De l'Association du Barreau canadien, Section de la propriété intellectuelle:* Joy Morrow. *De Consommation et Affaires commerciales Canada:* Alan M. Troicuk, analyste juridique principal, Révision de la propriété intellectuelle, Révision législative.

The Committee resumed consideration of its Order of Reference dated Tuesday, March 16, 1993 relating to Bill S-17, An Act to amend the Copyright Act, the Industrial Design Act, the Integrated Circuit Topography Act, the Patent Act, the Trade-marks Act and other Acts in consequence thereof. (*See Minutes of Proceedings and Evidence, Tuesday, March 30, 1993, Issue No. 1*)

Malcolm Johnson made an opening statement and answered questions.

Joy Morrow made an opening statement and answered questions.

Clause 1 was allowed to stand.

Clauses 2 to 11 carried.

Clauses 12 to 24 carried.

Clause 25 carried.

Clauses 26 to 56 carried.

Clauses 57 to 72 carried.

Clause 73 carried.

Clause 1 carried.

The Bill carried.

ORDERED: — That the Chairman report the Bill to the House.

At 4:40 o'clock p.m., the Committee adjourned to the call of the Chair.

J.M. Robert Normand

Clerk of the Committee

Conformément à son ordre de renvoi du mardi 16 mars 1993, le Comité reprend l'étude du projet de loi S-17, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les topographies de circuits intégrés, la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence (*voir les Procès-verbaux et témoignages du mardi 30 mars 1993, fascicule n° 1*).

Malcolm Johnson fait un exposé et répond aux questions.

Joy Morrow fait un exposé et répond aux questions.

L'article 1 est reporté.

Les articles 2 à 11 sont adoptés.

Les articles 12 à 24 sont adoptés.

L'article 25 est adopté.

Les articles 26 à 56 sont adoptés.

Les articles 57 à 72 sont adoptés.

L'article 73 est adopté.

L'article 1 est adopté.

Le projet de loi est adopté.

IL EST ORDONNÉ, — Que le président fasse rapport à la Chambre du projet de loi.

À 16 h 40, le Comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation du président.

Le greffier du Comité

J. M. Robert Normand

[Text]

EVIDENCE

[Recorded by Electronic Apparatus]

Tuesday, March 30, 1993

• 1007

The Chairman: I would like to bring to order this meeting of the committee dealing with Bill S-17.

I'd like to read into the record a letter addressed to me by the Speaker of the House. It says:

Dear René:

Pursuant to Standing Order 113, this is to confirm your appointment as Chairman of the legislative committee on Bill S-17, An Act to amend the Copyright Act, the Industrial Design Act, the Integrated Circuit Topography Act, the Patent Act, the Trade-marks Act and other Acts in consequence thereof, in replacement of Mr. Sobeski.

Sincerely,

John Fraser

At this point, I'd like to ask the clerk to read the order of reference.

The Clerk of the Committee: Thank you, Mr. Chairman. The order of reference is that Bill S-17, An Act to amend the Copyright Act, the Industrial Design Act, the Integrated Circuit Topography Act, the Patent Act, the Trade-marks Act and other acts in consequence thereof be read a second time and referred to a legislative committee in the departmental envelope.

The Chairman: At this point I would like to introduce Monique Hébert, who is here from the library as a research assistant. She indicated to me that they did a summary for the Senate when the Senate dealt with it. Although there were some changes to the bill in the Senate, the changes did not affect the legislative summary that was prepared, so I've asked her to circulate that to members and I guess it's being copied now. You'll have that shortly.

There are a number of motions we should deal with. Mr. Boudria, would you like to move the first one, that the committee print 750 copies of its *Minutes of Proceedings and Evidence*, as established by the Board of Internal Economy?

Mr. Boudria (Glengarry—Prescott—Russell): So moved.

Motion agreed to

The Chairman: The second motion deals with receiving and printing evidence when a quorum is not present. Mr. Gray has moved that the chairman be authorized to hold meetings in order to receive evidence and authorize its printing when a quorum is not present, provided three members are present, including the chairman, and in the absence of the chairman, the person designated to be chairman of the committee, and provided a member of the opposition is present.

[Translation]

TÉMOIGNAGES

[Enregistrement électronique]

Le mardi 30 mars 1993

Le président: La séance du Comité législatif sur le projet de loi S-17 est ouverte.

J'aimerais lire, aux fins du procès-verbal, une lettre que j'ai reçue du Président de la Chambre des communes. Elle se lit comme suit:

Cher René,

Conformément à l'article 113 du Règlement, la présente confirme votre nomination, en remplacement de M. Sobeski, comme président du Comité législatif sur le projet de loi S-17, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les topographies de circuits intégrés, la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence.

Veuillez agréer, cher René, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

John Fraser

Je demanderais maintenant au greffier de nous lire l'ordre de renvoi.

Le greffier du Comité: Merci, monsieur le président. L'ordre de renvoi se lit comme suit: que le projet de loi S-17, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les topographies de circuits intégrés, la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé à un comité législatif du secteur ministériel.

Le président: J'aimerais maintenant vous présenter Monique Hébert, qui sera notre attachée de recherche. Elle m'a dit qu'ils ont préparé un résumé pour le comité du Sénat qui a étudié ce projet de loi. Quoique le projet de loi ait été modifié au Sénat, ces changements sont sans conséquence pour le résumé et je lui ai donc demandé de vous le distribuer et je pense qu'on est en train d'en faire des copies. Vous l'aurez bientôt.

Il y a un certain nombre de motions que nous devons adopter. Monsieur Boudria, voulez-vous proposer la première, à savoir que le comité fasse imprimer 750 exemplaires de ses *Procès-verbaux et témoignages*, ainsi que l'a établi le Bureau de régie interne?

M. Boudria (Glengarry—Prescott—Russell): J'en fais la proposition.

La motion est adoptée

Le président: La deuxième motion concerne l'audition et l'impression des témoignages en l'absence de quorum. M. Gray propose que le président soit autorisé à tenir des réunions pour recevoir des témoignages et autoriser leur impression en l'absence de quorum, pourvu que trois membres, dont le président ou, en son absence, son suppléant, soient présents, ainsi qu'un membre de l'opposition.

[Texte]

Motion agreed to

The Chairman: Next, Mr. Worthy moved that during the questioning of witnesses, the first spokesperson of each party be allotted ten minutes, and thereafter five minutes for other members of the committee.

Motion agreed to

The Chairman: I'm told we may not need the next motion, so unless members feel strongly about that. . .

Concerning future business, it's my understanding that this bill had several witnesses in the Senate. I'm not sure what members of the committee would like to do with regards to the agenda of this committee.

• 1010

Mr. Boudria: Mr. Chairman, I'm told by our clerk that my colleague Mr. MacDonald has a witness. Here he is right now, and he'll be able to tell us immediately who this witness is.

Mr. MacDonald (Dartmouth): Mr. Chairman, when this bill came before the House I indicated to the minister's legislative assistant that we didn't have any *cause célèbre* to hold the bill up, but as a party we were opposed to too speedy a passage of the legislation, even if it did originate in the other place, particularly when there appears to be significant reference in the legislation to Governor in Council regulation-making powers. It has been the position of most members of Parliament that when that happens, we at least talk to officials from the department to find out exactly what powers are being given to the regulators and what the impact of those regulatory powers would be.

In one instance, Mr. Chairman, it gives power to the Governor in Council to set fees. I can go back and think about Bill C-22 and the difficulties it caused for many members of the committee because there was a small fee or tax attached to it which the government subsequently dropped. Any time we're giving the Governor in Council the ability to raise fees, I feel it's incumbent upon a committee to find out exactly what the parameters are when we delegate that authority.

In addition, there is one other clause of the bill dealing with biological deposits. I have to be quite honest—I don't know a lot about it, but my office received some representations from a trade patent lawyer for the CDMA, who expressed some concern. We went back and read the testimony that had been given at the Senate. I don't know that they would add a lot more if they were called as witnesses, but in the interest of ensuring that the interested parties are heard, I thought it would be wise at least to allow them to come here, say their piece and get on with the legislation.

What I would like to propose is a very short list of witnesses that we could probably get through in a day. One is Mr. Malcolm Johnston, from Malcolm Johnston & Associates. He appeared before the Senate committee. I think we could hear him in very short order. He's the trade patent lawyer I indicated. The reason we have to hear from him, Mr. Chairman, is that there has been some word in the industry that this particular clause may affect some litigation that either is in the

[Traduction]

La motion est adoptée

Le président: Ensuite, M. Worthy propose que lors de l'interrogation des témoins, dix minutes soient accordées au premier intervenant de chaque parti, et cinq minutes par la suite, à chaque autre intervenant.

La motion est adoptée

Le président: On m'informe qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'adopter la motion suivante, à moins que vous n'y teniez absolument. . .

Pour ce qui est du programme à venir du comité, je crois savoir que le comité sénatorial qui a étudié ce projet de loi a entendu plusieurs témoins. Je ne sais pas très bien comment les membres du comité aimeraient organiser le plan de travail du comité.

M. Boudria: Monsieur le président, notre greffier me dit que mon collègue, M. MacDonald, voudrait proposer un témoin. Le voilà qui arrive, il pourrait nous dire lui-même qui est ce témoin.

M. MacDonald (Dartmouth): Monsieur le président, lorsque ce projet de loi a fait l'objet d'un débat à la Chambre, j'ai dit à l'adjoint législatif du ministre que nous n'avions aucune raison majeure de bloquer ce projet de loi, mais que notre parti ne voulait pas qu'il soit adopté trop rapidement, d'autant plus qu'il semble accorder au gouverneur en conseil de vastes pouvoirs en matière de réglementation. La plupart des députés estiment que lorsque c'est le cas, nous devons à tout le moins rencontrer les fonctionnaires du ministère pour qu'ils nous disent quels pouvoirs exactement seront confiés aux organismes de réglementation et quelle sera l'incidence de ces pouvoirs.

Dans un cas, monsieur le président, le projet de loi donne au gouverneur en conseil le pouvoir de fixer des droits. Je me rappelle que de nombreux membres du comité se sont opposés à une disposition du projet de loi C-22 qui prévoyait un droit ou un impôt minime et que le gouvernement l'a supprimée par la suite. Chaque fois que nous donnons au gouverneur en conseil le pouvoir de fixer des droits, je pense qu'il incombe au comité de déterminer exactement dans quels paramètres ce pouvoir sera délégué.

En outre, il y a un article du projet de loi qui traite du dépôt d'un échantillon de matières biologiques. En toute honnêteté, je ne connais pas très bien la question, mais il y a un avocat spécialisé dans le droit des brevets commerciaux de l'Association canadienne du marketing direct qui a communiqué avec mon personnel pour dire que cette disposition le préoccupe. Nous avons lu son témoignage devant le comité du Sénat. Je ne sais pas s'il pourrait y ajouter grand-chose si nous l'invitions à comparaître, mais, afin de s'assurer que les parties intéressées seront entendues, j'ai pensé qu'il serait sage de l'inviter à venir et à dire ce qu'il pense, puis nous pourrions poursuivre l'étude du projet de loi.

J'aimerais proposer une très courte liste de témoins que nous pourrions probablement entendre en une journée. L'un d'eux est M. Malcolm Johnston, de «Malcolm Johnston & Associates». Il a comparu devant le comité du Sénat. Je pense que nous devrions l'entendre rapidement. C'est l'avocat spécialisé dans le droit des brevets commerciaux dont je vous parlais. Monsieur le président, je pense que nous devons l'entendre car certaines personnes de l'industrie disent que cette

[Text]

courts or may be in the courts. Rather than just push this thing through and have all of us slapped around unnecessarily, perhaps we should just get the guy here for 20 minutes and let him have his say.

The departmental officials I thought we should see are Mr. Alan Troicuk, senior legal analyst with the Intellectual Property Review Branch of Consumer and Corporate Affairs, as well as Mr. Peter Davies, who appeared at the Senate committee—both of them did. He's a special adviser to the Commissioner of Patents. I think they could give us a quick overview of the provisions.

There are two other individuals. Perhaps we should try to see somebody from the Intellectual Property Advisory Committee. We may not have to. The committee is an umbrella group for 18 organizations; I don't want to see 18, but they may wish to appear to support. . . They put the bill together. If we did hear them, I think it should be at the end so that if any other evidence was given by the first guy, Mr. Malcolm Johnston, they could refute it.

The last person deals with regulations generally, on the whole practice of Governor in Council regulation, to see whether this is out of line with the practice currently in government. My staff has suggested an individual by the name of François Bernier, a lawyer currently assigned to the Standing Joint Committee on Scrutiny of Regulations. Apparently, to have him we would have to seek permission from the co-chairs, Mr. Lee and Senator Grimard. The only reason I would want somebody like that is that they are studying the whole issue of Governor in Council regulations. They could make a brief comment as to whether this bill is in keeping with current practice or is beyond it.

• 1015

Mrs. Dobbie (Winnipeg South): I have a couple of suggestions: Mr. George Fisk of the Patent and Trademark Institute of Canada, and Mr. Bruce Morgan of the Canadian Bar Association.

The Chairman: In my limited knowledge of what happened at the Senate, didn't Mr. Johnston and Mr. Morgan appear as part of the very group Mr. MacDonald is suggesting? Wasn't it a joint presentation by the Association for Interest in Patents, or whatever they were called? Would we look to do the same kind of thing? If the comment is that they may have different views, I would like to have them all on the table at the same time so that there could be some dialogue. If we could do that, it might help.

Mr. Gray (Bonaventure—Îles-de-la-Madeleine): Mr. Chairman, can we assume those six proposed witnesses will be the final list? Could we do those all in one day?

The Chairman: Sure, assuming they are available and the timing and so on, especially if we could combine a couple of them.

[Translation]

disposition pourrait avoir des répercussions sur une affaire qui sera peut-être portée devant les tribunaux, si ce n'est déjà fait. Au lieu de précipiter l'adoption de ce projet de loi au risque d'être inutilement critiqués par après, il serait peut-être bon de donner 20 minutes à cette personne pour qu'elle puisse dire ce qu'elle a à dire.

Les fonctionnaires que nous devrions entendre, à mon avis, sont M. Alan Troicuk, analyste juridique principal de la Direction de la révision relative à la propriété intellectuelle du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales, ainsi que M. Peter Davies, qui ont comparu ensemble devant le comité du Sénat. Ce dernier est le conseiller spécial du Commissaire des brevets. Je pense qu'ils pourraient nous donner un aperçu rapide des dispositions.

Il y en a deux autres. Nous pourrions peut-être inviter quelqu'un du Comité consultatif de la propriété intellectuelle, quoique ce ne sera peut-être pas nécessaire. Ce comité chapeaute 18 organismes; je ne veux pas que les 18 comparassent, mais, comme ils ont préparé le projet de loi, ils voudront peut-être venir l'appuyer. Si nous les invitons, je pense que ça devrait être à la fin, pour qu'ils aient l'occasion de réfuter, s'il y a lieu, le témoignage du premier témoin que j'ai proposé, M. Malcolm Johnston.

La dernière personne s'occupe de la réglementation en général, de toute la question des règlements pris par décret, afin de savoir si cela est contraire à la pratique courante au gouvernement. Mon personnel a proposé François Bernier, l'avocat qui est actuellement affecté au Comité mixte permanent de l'examen de la réglementation. Il semble qu'avant de pouvoir l'inviter, nous devons demander la permission aux deux coprésidents, M. Lee et le sénateur Grimard. La seule raison pour laquelle j'aimerais que nous l'invitions c'est que ce comité est en train d'étudier toute cette question des règlements pris par décret. Il pourrait nous dire rapidement si ce projet de loi est conforme à la pratique courante ou s'il va au-delà.

Mme Dobbie (Winnipeg-Sud): J'ai deux suggestions: M. George Fisk de l'Institut canadien des brevets et marques et M. Bruce Morgan de l'Association du Barreau canadien.

Le président: Je ne suis pas très au courant de ce qu'a fait le comité du Sénat, mais est-ce que M. Johnston et M. Morgan n'ont pas comparu justement comme représentants du groupe que M. MacDonald propose? Est-ce qu'ils n'ont pas comparu ensemble au nom de l'association représentant les groupes qui s'intéressent aux brevets, dont j'oublie le nom? Voulons-nous faire la même chose? Si vous me dites qu'ils ont peut-être des opinions différentes, je pense qu'il serait bon de les inviter tous en même temps pour qu'il puisse y avoir un dialogue. Il serait peut-être utile de procéder ainsi.

M. Gray (Bonaventure—Îles-de-la-Madeleine): Monsieur le président, pouvons-nous supposer que les six témoins qui ont été proposés seront les seuls? Pourrions-nous les entendre tous le même jour?

Le président: Bien sûr, mais cela dépendra de leur disponibilité, de la date, etc., surtout si nous voulons que certains comparassent en même temps.

[Texte]

If that is the list, the clerk has the information, and I suggest we contact the witnesses and see what we can line up. The question is timing. The clerk asked me if we were available Thursday morning of this week for a meeting. If we can line up the witnesses, is that acceptable?

Some hon. members: Agreed.

The Chairman: We will see if we can set up a meeting for Thursday morning. Failing that, it would be when we return. We'll see what we can do and will get a notice to you. We will try to schedule as many of those witnesses as possible, but we will try to lump several of them together if there is a common interest by them.

Do we want to hear the officials first or last in that process?

Mr. MacDonald: Mr. Chairman, I think we should hear the officials first so that we are able to ask intelligent questions of the other witnesses as they present their points.

The Chairman: Are we all agreed on that?

Some hon. members: Agreed.

The Chairman: Then we will meet Thursday morning with the officials and others if we can get them.

The meeting is adjourned.

Thursday, April 1, 1993

• 0912

The Chairman: I'd like to bring the meeting of legislative committee on Bill S-17 to order.

I would invite our first witness, Mr. Alan Troicuk from Consumer and Corporate Affairs, to come forward. Welcome to the committee. If you'd present your opening comments, then there may be questions from members.

Mr. Alan M. Troicuk (Senior Legal Analyst, Intellectual Property Review Branch, Legislative Review Directorate, Consumer and Corporate Affairs Canada): Thank you. This is a bill that would amend five pieces of intellectual property legislation: the Patent Act, Trade-marks Act, Industrial Design Act, Copyright Act, and the Integrated Circuit Topography Act.

From the marketplace perspective these statutes are closely related, and collectively they provide the framework legislation that governs the innovative activities of Canadian industry, research organizations, and businesses.

This is a very technical bill. Its purpose is to improve intellectual property administration practice and procedures. It is intended to be a necessary complement to, but not a replacement for, ongoing substantive revision as is, for example, planned in the copyright field. The bill is designed to provide an expeditious means of implementing important technical reforms while setting aside controversial issues better left to other initiatives.

[Traduction]

S'il n'y a pas d'autres noms à ajouter à cette liste, le greffier a les renseignements nécessaires et je propose que nous communiquions avec les témoins pour voir ce que nous pouvons organiser. Il s'agira de déterminer l'horaire. Le greffier me demande si nous pourrions nous réunir jeudi de cette semaine, en matinée. Si cela fait l'affaire des témoins, êtes-vous d'accord?

Des voix: Oui.

Le président: Nous essayerons donc d'organiser une réunion pour jeudi matin. Si ce n'est pas possible, ce sera pour le retour. Nous verrons ce que nous pouvons faire et nous vous en informerons. Nous essayerons de faire comparaître autant de témoins que possible, mais nous tâcherons de regrouper ceux qui ont un intérêt commun.

Voulez-vous faire comparaître les fonctionnaires au début ou à la fin de ce processus?

M. MacDonald: Monsieur le président, je pense que nous devons entendre les fonctionnaires en premier afin de pouvoir poser des questions intelligentes aux autres témoins qui viendront nous exposer leur point de vue.

Le président: Êtes-vous tous d'accord avec cela?

Des voix: D'accord.

Le président: Alors, jeudi matin, nous rencontrerons les fonctionnaires et les autres témoins qui pourront venir.

La séance est levée.

Le jeudi 1^{er} avril 1993

Le président: Je déclare ouverte la séance du comité législatif sur le projet de loi S-17.

J'invite notre premier témoin, M. Alan Troicuk de Consommations et Corporations Canada à se présenter. Bienvenue au comité. Veuillez d'abord faire vos remarques liminaires; nous passerons ensuite aux questions des membres du comité.

M. Alan M. Troicuk (analyste juridique principal, Direction de la révision, propriété intellectuelle, Direction générale de la révision législative, Consommation et Corporations Canada): Merci. Ce projet de loi a pour but de modifier cinq lois régissant la propriété intellectuelle: la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce, la Loi sur les dessins industriels et la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

Du point de vue du marché, ces actes législatifs sont intimement liés car, pris ensemble, ils constituent les lois cadres qui régissent les activités créatrices de l'industrie, des organismes de recherche et des entreprises du Canada.

Ce projet de loi est très technique. Son objectif est d'améliorer les méthodes et procédés administratifs qui régissent la propriété intellectuelle. Il doit également servir, non pas à remplacer les révisions substantielles qui sont faites actuellement, dans le domaine du droit d'auteur, par exemple, mais à y apporter un complément nécessaire. Le projet de loi est conçu de façon à disposer d'un moyen expéditif d'appliquer des réformes techniques importantes, mais il n'aborde pas les questions portant à controverse qu'il est préférable de traiter dans un autre contexte.

[Text]

The impetus for this bill really came from the private sector. It is a response to broad-based sustained demands for change from the users of the intellectual property system. The amendments in this bill have been developed over many years in cooperation with Canadian creators and users of intellectual property, primarily through the Intellectual Property Advisory Committee, IPAC.

This committee, since its creation in June 1988, has been the central consultative forum for discussing the modernization of Canada's intellectual property statutes. IPAC members include 18 non-government members—organisations or associations that represent the many facets, interests, and viewpoints in intellectual property: business, cultural groups, consumers, universities, researchers, expert practitioners, and nine federal departments whose mandates affect intellectual property policy.

The proposed amendments have been limited to those supported by IPAC for which there is a general consensus, public and private, for the need for change. During the extensive consultations carried out to develop the bill, we systematically removed anything identified as controversial.

• 0915

This bill will encourage more accessible and effective use of intellectual property in Canada. It will contribute to efficiencies in government and reduce costs to intellectual property users by eliminating a number of technical problems and improving the administration of the various acts.

The amendments will clarify the language of certain sections of the acts, simplify other statutory procedures, permit implementation of technological changes, and make these statutes more productive and less costly to administer. Some of the amendments proposed for the bill will correct serious technical problems in respect of which there have been, in many cases, demands for change for many years.

You will have received a copy of the legislative summary prepared by the research branch. This provides a good overview of the amendments proposed in the bill, so apart from the questions asked at second reading, I don't plan to review the substance of the bill in any detail unless there are specific further questions raised.

The amendments to the Copyright Act are primarily of an administrative nature. For example, clause 4 eliminates the requirement that entries in the copyright register be personally signed by the Registrar of Copyrights or by the Commissioner of Patents.

At second reading, concerns were expressed about clause 8 of the bill. Clause 8 would amend the Copyright Act to give the Governor in Council the power to make regulations, to prescribe fees to be paid to the Copyright Office for anything required or authorized to be done in the administration of the Copyright Act. Let me give you some background on why this is proposed.

[Translation]

C'est le secteur privé qui a mis en branle le processus qui a abouti à ce projet de loi, qui constitue en fait une réponse à des demandes de changement nombreuses et répétées de la part des utilisateurs du système régissant la propriété intellectuelle. Les amendements qui figurent dans ce projet de loi ont été élaborés au cours des années précédentes, en collaboration avec des créateurs et des personnes dont les activités impliquent l'utilisation de la propriété intellectuelle canadienne, principalement par le biais du Comité consultatif de la propriété intellectuelle, le CCPI.

Depuis sa création en juin 1988, ce comité a été l'instance consultative principale qui a débattu de la modernisation des actes législatifs régissant la propriété intellectuelle au Canada. Le CCPI comprend 18 membres qui ne font pas partie du gouvernement—organismes ou associations qui représentent les nombreuses facettes, les nombreux intérêts et points de vue dont il faut tenir compte lorsqu'on parle de propriété intellectuelle: entreprises, associations culturelles, particuliers, universités, chercheurs, experts, ainsi que neuf ministères fédéraux dont le mandat affecte la politique en matière de propriété intellectuelle.

Les amendements qui sont proposés sont uniquement ceux qui ont reçu l'approbation du CCPI et à propos desquels les secteurs public et privé s'accordent pour dire qu'un changement s'impose. Au cours des consultations approfondies qui ont abouti à l'élaboration du projet de loi, tout sujet que l'on a pu considérer comme portant à la controverse a été systématiquement mis de côté.

Ce projet de loi permettra une utilisation plus efficace de la propriété intellectuelle au Canada et la rendra plus accessible. L'élimination d'un certain nombre de problèmes techniques et une gestion améliorée de diverses lois contribueront à l'efficacité gouvernementale et réduiront les débours de ceux qui font l'usage de la propriété intellectuelle.

Les amendements clarifieront le libellé de certains articles de ces lois-là, simplifieront d'autres procédures statutaires, permettront de mettre en oeuvre des changements technologiques, et rendront ces actes législatifs plus utiles et moins coûteux à gérer. Certains des amendements proposés permettront de régler certains problèmes sérieux du point de vue technique auxquels on demandait, dans bien des cas, d'apporter des solutions depuis de longues années.

Vous avez reçu une copie du résumé juridique préparé par le Service de recherches. Ce document donne une bonne vue d'ensemble des amendements qui sont proposés et, à part les questions qui ont été posées lors de la seconde lecture, nous ne nous proposons pas de faire une revue de fond détaillée à moins que d'autres questions précises ne soient soulevées.

Les amendements à la Loi sur le droit d'auteur sont essentiellement de nature administrative. Par exemple, selon le paragraphe 4, les inscriptions dans le registre des droits d'auteur n'auront plus à être impérativement signées personnellement par le registraire des droits d'auteur ou par le commissaire aux brevets.

Lors de la deuxième lecture, le paragraphe 8 a suscité quelques doléances. Ce paragraphe permettrait d'amender la Loi sur le droit d'auteur et de donner au gouverneur en Conseil le pouvoir d'établir des règlements, de fixer les taxes à acquitter au Bureau du droit d'auteur pour tout acte, tous services accomplis aux termes de la Loi du droit d'auteur. Qu'il me soit permis de vous donner quelques détails sur les raisons de cette proposition.

[Texte]

Section 59 of the existing Copyright Act establishes a number of specific fees to be paid for the services of the Copyright Office, but the act does not establish any clear mechanism to increase those fees to take inflation into account. Until 1991, section 19 of the Financial Administration Act was used as the basis for increasing these fees. In 1991, the Financial Administration Act was amended in a way that had the inadvertent and unintended effect of preventing the Copyright Office from using this mechanism to change copyright fees.

The creation of a statutory regulation-making power will avoid the cumbersome and impractical requirement of making a statutory amendment each time the fees need to be changed to take account of inflation. I would point out that the provision proposed by clause 8 is a very standard provision in intellectual property legislation. The Patent Act, Trade-marks Act, Integrated Circuit Topography Act and the Plant Breeders' Rights Act already contain similar provisions giving authority to make regulations prescribing the fees to be paid.

I would also point out that clause 8 would actually only make a relatively small change in the existing Copyright Act. Subsection 59.(2) of the existing act provides as follows:

Such further or other fees as may be necessary for the purposes of this Act may be established and imposed by Order in Council.

This existing provision would clearly already allow new copyright fees to be established by Order in Council. The reason clause 8 of the bill is proposed is merely because there is at least some uncertainty about whether the existing subsection 59.(2) can be used to change the fees specifically set under the Copyright Act to take account of inflation, and it was thought desirable to remove any doubt about whether this can be done.

With respect to the Industrial Design Act there are two main amendments. The first is that the bill would replace the current mandatory marking requirements with optional marking requirements. This would bring the Canadian act into conformity with the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

The other main amendment concerns who may file an industrial design application. Under the current act, only the original owner of a design may file the application. If design rights are assigned and the assignee files the application, the resulting registration is invalid. The amendments would allow assignees to file applications in their own names.

With respect to the Integrated Circuit Topography Act, there is only one technical amendment that will allow reciprocal protection to be extended to nationals of countries that provide protection to Canadians through intergovernmental organizations.

[Traduction]

L'article 59 de la Loi actuelle sur le droit d'auteur établit un certain nombre de taxes précises que l'on doit acquitter en paiement des services fournis par le Bureau du droit d'auteur, mais aucun mécanisme n'est clairement prévu pour augmenter ces taxes afin de prendre en compte l'inflation. Jusqu'en 1991, l'article 19 de la Loi sur la gestion des finances publiques était invoqué pour augmenter ces taxes. En 1991, la Loi sur la gestion des finances publiques a été modifiée et, par inadvertance, et sans que ce soit voulu, cela a eu pour effet d'empêcher le Bureau du droit d'auteur de faire appel à ce mécanisme pour changer les taxes de droits d'auteur.

En désignant le siège du pouvoir pour prendre des dispositions légales, cela permettra d'éviter d'avoir affaire à une modification statutaire chaque fois que les taxes doivent être changées afin de prendre en compte l'inflation, une méthode compliquée et peu pratique. Je me permets de signaler que la disposition que propose le paragraphe 8 est une disposition standard dans les actes législatifs régissant la propriété intellectuelle. La Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce, la Loi sur les topographies de circuits intégrés et la Loi sur la protection des obtentions végétales renferment déjà des dispositions semblables désignant le siège de l'autorité en matière de règlements relatifs aux taxes à acquitter.

Je vous ferai également remarquer que le paragraphe 8 apporterait en fait un changement relativement mineur à la Loi actuelle sur le droit d'auteur. Le paragraphe 59.(2) de la Loi actuelle stipule:

Peuvent être établies et imposées par décret les taxes supplémentaires ou autres, nécessaires pour l'application de la présente loi.

Il est clair que cette disposition permettrait d'établir deux nouvelles taxes sur le droit d'auteur par décret. La raison pour laquelle nous proposons le paragraphe 8 du projet de loi est simplement que, disons, certaines incertitudes ont été exprimées à propos de ce paragraphe 59.(2) et que l'on n'est pas tout à fait sûr de pouvoir changer les taxes établies dans le cadre de la Loi sur le droit d'auteur afin de prendre en compte l'inflation. Il a donc paru souhaitable d'écartier tout doute à ce sujet.

En ce qui concerne la Loi sur les dessins industriels, il y a deux amendements principaux. Le premier rendrait facultatives les prescriptions relatives aux marquages qui sont actuellement obligatoires. Cela permettrait de rendre la loi canadienne conforme aux dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

L'autre amendement principal a trait à la personne qui est autorisée à faire une demande pour l'enregistrement d'un dessin industriel. Dans le cadre de la loi actuelle, seul le premier propriétaire d'un dessin peut déposer une demande. Si les droits ont été cédés et que la personne qui les a acquis dépose une demande, l'enregistrement qui est ainsi fait est frappé de nullité. Les amendements permettraient aux personnes à qui les droits ont été cédés de déposer des demandes en leur propre nom.

En ce qui a trait à la Loi sur les topographies de circuits intégrés, il y a un seul amendement technique; il étendrait la protection réciproque aux ressortissants de pays qui accordent cette protection aux Canadiens par le biais d'organismes inter-gouvernementaux.

[Text]

With respect to the Trade-marks Act, the main amendment is to delete the current requirement that trademark licensees be recorded as registered users. The other amendments are largely administrative or are to bring the act into conformity with the Paris Convention.

[Translation]

En ce qui concerne la Loi sur les marques de commerce, le principal amendement est la suppression de la prescription actuelle qui requiert des titulaires de licences d'être inscrits comme utilisateurs enregistrés. Les autres amendements sont surtout d'ordre administratif et ont pour objectif de rendre la loi conforme à la Convention de Paris.

• 0920

With respect to the Patent Act, amendments are made to allow for the electronic filing of documents and to correct a number of technical problems with the language in the current act.

Si l'on passe à la Loi sur les brevets, les amendements ont pour but de permettre de transmettre sous forme électronique des documents à l'appui d'une demande, et de rectifier un certain nombre de problèmes techniques soulevés par le libellé de la loi actuelle.

The bill would also amend the Patent Act to permit the deposit of biological material to be part of the patent description. At second reading, a number of concerns were raised about the meaning of the amendments relating to the deposit of biological material, so I would propose to review these amendments in some detail.

Par ailleurs, d'après les amendements, le dépôt d'un échantillon de matières biologiques serait reconnu comme partie intégrante de la description d'un brevet. Au cours de la deuxième lecture, un certain nombre de doléances ont été exprimées à propos de la signification des amendements concernant le dépôt d'échantillons de matières biologiques et je me propose donc de faire une revue détaillée de ces amendements.

New section 38.1 of the Patent Act, as proposed by clause 41, would explicitly allow deposits of biological material to be used in fulfilling the disclosure requirements under the Patent Act. It is necessary to allow for deposits because some inventions involving biological material cannot, because of their nature, be fully described in writing. Internationally, it is standard practice to accept references to deposits as satisfying patent disclosure requirements.

Le nouvel article 38.1 de la Loi sur les brevets, tel qu'il est proposé par le biais du paragraphe 41, permettrait de manière explicite d'utiliser le dépôt d'échantillons de matières biologiques pour satisfaire aux obligations d'information dans le cadre de la Loi sur les brevets. Cela est nécessaire car certaines inventions où interviennent des matières biologiques ne peuvent, par leur nature, être décrites de façon exhaustive par écrit. La norme internationale en la matière reconnaît que les références à ces dépôts d'échantillons satisfont aux obligations d'information pour la délivrance de brevets.

Proposed section 38.1 would not allow a deposit to be a complete substitute for a written disclosure of the invention. Instead, it requires that the invention be fully disclosed in writing, to the extent possible, and only where it cannot would deposits be permitted to be relied on.

Le nouvel article 38.1 ne permettrait pas de substituer un dépôt d'échantillons à une description écrite donnant des renseignements sur l'invention. L'on requiert plutôt que l'invention soit décrite de façon exhaustive par écrit, dans la mesure du possible, et c'est uniquement lorsque cela n'est pas possible que l'on permettrait de s'appuyer sur les dépôts d'échantillons.

Essentially, proposed section 38.1 only confirms the existing law, or at least what most patent lawyers consider the law to be. It has in fact been industry practice for many years and continues to be industry practice to refer to deposits in patent applications and to rely on them as contributing towards satisfying the disclosure requirements. Correspondingly, the practice of the Patent Office has been for many years and continues to be to recognize deposits of biological material as completing the disclosure requirements.

Fondamentalement, le nouvel article 38.1 ne fait que confirmer le droit actuellement en vigueur, ou du moins, ce que la plupart des avocats spécialisés dans le domaine des brevets considèrent comme étant le droit en la matière. En fait, il a été pendant de nombreuses années d'usage dans l'industrie, et cela continue à l'être, de faire des références aux dépôts d'échantillons dans les demandes de brevets et de considérer que cela contribuait à satisfaire aux obligations d'information. Parallèlement, au Bureau des brevets, il a été d'usage pendant de nombreuses années, et cela l'est toujours, de reconnaître les dépôts d'échantillons de matières biologiques comme un complément d'information satisfaisant aux obligations en la matière.

The Supreme Court of Canada in 1989, in the *Pioneer Hi-Bred* decision, held in the circumstances of that case that the deposit of a seed was not sufficient to satisfy the disclosure requirements under the Patent Act. The court, however, was very careful to emphasize that its decision was restricted to the particular facts of that case. It was not enunciating a general principle applicable to deposits in general.

En 1989, la Cour suprême du Canada, dans la décision qu'elle a rendu dans l'affaire *Pioneer Hi-Bred*, a exprimé l'avis que, dans les circonstances, le dépôt d'une graine n'était pas suffisant et ne pouvait satisfaire aux obligations d'information dans le cadre de la Loi sur les brevets. Toutefois, la Cour a pris soin de souligner que sa décision ne prenait en compte que les faits qui se rapportaient à ce cas-là et qu'elle ne formulait pas un principe général applicable en toutes circonstances aux dépôts d'échantillons.

In the reasons for the decision, the court stated:

Dans l'énoncé des motifs de sa décision, la Cour a déclaré:

[Texte]

... deposit of the seed by itself does not comply with the applicable law. It might be that in certain circumstances, the deposit may contribute to complete the description; I do not rule out this possibility but I do not find it applicable to the case at bar. Before concluding, I would simply say that my observations should not be taken as directed at patent applications for microorganisms. . .

Under Bill S-17, proposed section 38.1 would not allow a deposit by itself to satisfy the disclosure requirements but rather it would only allow a deposit to complete the description. As just noted, however, the court specifically stated that its decision does not cover such a situation.

Under Bill S-17, and in accordance with Patent Office practice, proposed section 38.1 would only apply to applications for micro-organisms, since the Patent Office does not grant patents for higher life-forms. Again, as previously noted, the court specifically stated that its decision does not cover such a situation.

Basically, section 38.1 is only being included to confirm the existing practice that deposits of biological material can be used to complete the disclosure requirements under the Patent Act. Although the Supreme Court was careful to make clear that its decision did not relate to such deposits, it also did not explicitly say that these deposits are acceptable and thus has created at least some small doubt as to their acceptability. Accordingly, patentees who have made such deposits may well be subjected to the high costs of patent litigation in order to establish that the patent disclosure requirements have been satisfied. This would be most unfair to inventors who in good faith have invested in developing an invention and have filed a patent application referring to a deposit, in accordance with industry and Patent Office practice.

At second reading, two specific questions were raised about the amendments relating to deposits of biological material. The first question was whether the amendments changed the substantive law on the patentability of higher life-forms. As I have already indicated, essentially these amendments merely confirm standard, existing industry and Patent Office practice to accept deposits of biological material to help fulfil the disclosure requirements under the Patent Act. The amendments are proposed to provide greater legal certainty about the acceptability of deposits in view of the decision of the Supreme Court in *Pioneer Hi-Bred*.

These amendments do not change the substantive law and the patentability of higher life-forms. Currently the Patent Office does not grant patents on plants and animals. The government intends to have a full public debate before proceeding with any legislative changes in this area.

[Traduction]

... le dépôt de la graine, en soi, ne satisfait pas aux lois applicables en la matière. Il se pourrait que dans certaines circonstances, le dépôt puisse contribuer à compléter la description; je ne rejette pas cette possibilité, mais je ne trouve pas que cela soit applicable au cas soumis à jugement. Avant de conclure, je voudrais simplement ajouter que l'on ne devrait pas considérer que mes observations s'appliquent aux demandes de brevets pour des micro-organismes. . .

Dans le cadre du projet de loi S-17, l'article 38.1 qui est proposé permettrait d'accepter le dépôt d'échantillons pour compléter la description, mais non de s'en servir uniquement pour satisfaire aux obligations d'information. Toutefois, comme on vient de le voir, la Cour a déclaré précisément que sa décision ne portait pas sur ce cas-là.

D'après le projet de loi S-17 et l'usage du Bureau des brevets, le nouvel article 38.1 ne s'appliquerait qu'aux demandes concernant les microorganismes, étant donné que le bureau ne délivre pas de brevet pour des formes de vie plus évoluées. Encore une fois, comme nous l'avons vu précédemment, la Cour a précisé que sa décision ne porte pas sur ce cas-là.

L'inclusion de l'article 38.1 sert fondamentalement à confirmer l'usage actuel qui reconnaît les dépôts d'échantillons de matières biologiques pour compléter les renseignements requis dans le cadre de la loi sur les brevets. Bien que la Cour suprême ait pris soin de préciser que sa décision ne portait pas sur ces dépôts, elle n'a pas, non plus, déclaré de façon explicite qu'ils étaient acceptables et par conséquent, un doute plane encore en ce domaine. Il se peut donc fort bien que les personnes à qui l'on a accordé un brevet aient à dépenser de fortes sommes pour prouver en cour qu'elles ont satisfait aux obligations d'information dans le cadre de la Loi sur les brevets. Cela serait fort injuste pour des inventeurs qui auraient, de bonne foi, investi dans un projet et déposé une demande de brevet comportant une référence à un dépôt d'échantillons selon l'usage en cours dans l'industrie et au Bureau des brevets.

Au cours de la deuxième lecture, deux questions précises ont été soulevées à propos des amendements concernant le dépôt d'échantillons de matières biologiques. L'on cherchait tout d'abord à savoir si les amendements changeaient le droit substantiel sur la brevetabilité de formes de vie plus évoluées. Comme je l'ai indiqué précédemment, fondamentalement, ces amendements servent uniquement à confirmer ce qu'il est normalement d'usage de faire selon l'industrie et le Bureau des brevets, c'est-à-dire accepter le dépôt d'échantillons de matières biologiques pour compléter les renseignements requis afin de satisfaire aux obligations d'information dans le cadre de la Loi sur les brevets. Par le biais de ces amendements, on cherche à établir de façon plus certaine en droit que ces dépôts sont acceptables en raison de la décision de la Cour suprême dans l'affaire *Pioneer Hi-Bred*.

• 0925

Ces amendements n'apportent aucun changement au droit substantiel et à la brevetabilité de forme de vie plus évoluée. Actuellement, le bureau des brevets n'en n'accorde pas lorsqu'il s'agit de plantes et d'animaux. Le gouvernement a l'intention de lancer un débat public à ce propos avant d'apporter quelque changement que ce soit aux actes législatifs en la matière.

[Text]

The second question raised at second reading concerned whether the amendments permitting the deposit of biological material are retroactive.

The proposed amendments are not retroactive in that they would not validate a patent that has been held by a court to be invalid. The amendments would, however, apply to existing patents that have not been held invalid by a court. This is proposed because the amendments merely confirm existing industry and Patent Office practice and since patents that have not yet been litigated are presumed to be valid under the Patent Act.

At second reading questions were also raised about the change that clause 29 would make to the authority of the Governor in Council to make regulations to implement the Patent Cooperation Treaty.

In 1987 the Patent Act was amended to provide regulation-making authority to implement the Patent Cooperation Treaty, which provides for the filing of an international patent application. Regulations to implement the Patent Cooperation Treaty were subsequently drafted and came into force on January 2, 1990.

The amendments in clause 29 are intended to remove a possible ambiguity about the meaning of the existing provision. Specifically, the amendments are intended to remove any doubt that amendments to the Patent Cooperation Treaty that are accepted by Canada can be applied to Canada without necessitating a legislative change. So essentially the impact of the amendments to paragraph 12(1)(i) of the Patent Act is not to create a broad new area in respect of which regulations may be made, but rather they serve only to remove a possible ambiguity in the meaning of the existing provision.

That completes my introductory comments. I would be pleased to answer any further questions you may have.

The Chairman: Thank you very much. Do you have a copy of your presentation available for us?

Mr. Troicuk: It is not quite in the form. . . but I could get it into an appropriate form.

The Chairman: I just wondered if you had one readily available.

Mr. MacDonald, did you want to lead off?

Mr. MacDonald (Dartmouth): Thank you, Mr. Chairman.

I want to thank you for coming to the committee. You've pretty much touched on most of the areas that I think warrant some consideration by this committee.

There are three areas that I need a little information on. One whole area deals with a number of clauses in this omnibus piece of legislation that deal with further powers to the Governor in Council to make regulations.

[Translation]

Lors de la deuxième lecture, l'on a également demandé si les amendements permettant le dépôt d'échantillons de matières biologiques étaient rétroactifs.

Dans le sens où ils ne valideraient pas un brevet déjà frappé de nullité en cour, ces amendements ne sont pas rétroactifs. Toutefois, ils s'appliqueraient aux brevets qui existent actuellement et qui n'ont pas été frappés de nullité en cour. Si nous proposons cela, c'est parce que les amendements ne font que confirmer l'usage de l'industrie et du bureau des brevets et parce que les brevets qui n'ont pas encore fait l'objet d'un procès sont présumés valides dans le cadre de la Loi sur les brevets.

Les questions soulevées au cours de la deuxième lecture portaient également sur le changement qu'introduirait le paragraphe 29 en ce qui concerne l'autorité du gouverneur en conseil et son pouvoir d'établir des règlements afin d'appliquer le traité de coopération en matière de brevets.

En 1987, la Loi sur les brevets a été modifiée afin de désigner le siège de l'autorité pour établir des règlements permettant d'appliquer le traité de coopération en matière de brevets selon lequel on peut déposer une demande de brevet international. Les règlements sur l'application du traité de coopération en matière de brevets ont été ensuite élaborés et sont entrés en vigueur le 2 janvier 1990.

Les amendements suggérés au paragraphe 29 ont pour objectif de dissiper tout doute possible sur la signification de la disposition qui existe actuellement. Pour être plus précis, on cherche à établir clairement que les amendements au traité de coopération en matière de brevets qui sont acceptés par le Canada peuvent être appliqués ici sans qu'il soit nécessaire de modifier les actes législatifs. Par conséquent, l'on ne cherche pas, par le biais des amendements à l'alinéa 12(1)(i) de la Loi sur les brevets à créer tout un nouveau domaine qui serait matière à règlement, mais plutôt à dissiper tout doute possible sur la signification de la disposition qui existe actuellement.

Cela met fin à mes remarques liminaires. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir à me poser.

Le président: Merci beaucoup. Pouvez-vous nous transmettre copie de votre exposé?

M. Troicuk: La forme laisse à désirer. . . mais je pourrais vous transmettre mes remarques sous une forme acceptable.

Le président: Je me demandais si vous pouviez nous la transmettre tout de suite.

Monsieur MacDonald, voulez-vous commencer à poser des questions?

M. MacDonald (Dartmouth): Merci, monsieur le président.

Je tiens à vous remercier d'être venu témoigner devant le comité. Vous avez abordé la plupart des sujets qui, à mon avis, valent la peine que nous les considérions.

Il y a trois domaines où j'ai besoin de quelques renseignements. Il y a tout d'abord tout de domaine qui a trait à un certain nombre d'articles de cet acte législatif omnibus et qui concerne les pouvoirs élargis confiés au gouverneur en conseil pour établir des règlements.

[Texte]

Specifically, if you can, I would like you to give me some information dealing with clause 8 and then again with clause 23; both confer powers to set fees. There are some other clauses in here that also deal with the Governor in Council. I would like you to try to flesh out the parameters a little more.

You've indicated that, at least in clause 8, this particular amendment would allow the Governor in Council to change the prescribed fees to keep them in check with inflation rates. Could you specifically tell me what parameters the Governor in Council delegation of powers would have? Does it say specifically that the fee increase can only be up to the rate of inflation? Or does it mean that if they wanted to, they could double it? What are the parameters?

Again, when we get down to clause 23, I think it does pretty much the same thing. Clause 8 does it. Clause 23 would empower the Governor in Council to make regulations concerning the fees to be paid in any other regulations required under the act. If you could give me just some information on that, I would appreciate it.

As for the other two questions I have, one deals specifically with this whole issue of biological deposits. I'm going to give you my questions. Then you can just respond. This is a new field. I guess some people get a little concerned when they see a piece of legislation like this coming in because of the debate that will take place at some future point in time about patenting higher life-forms and all that type of stuff.

• 0930

I'm specifically concerned about the potential retroactivity of this particular section. I want to give you an example and you can tell me how this would fit.

Let's say that a pharmaceutical company had applied for a patent and its primary evidence was a biological deposit, which was not accepted, and so other people are now in the field producing that particular product. With this bill being passed, could the inventor of that particular patent now go back and use the biological clause once again to try to get a patent? That's the first question.

The second question is this. You indicated that as a result of this bill, if a patent had been stricken down, you could not reapply. There was a drug—I can't even remember the name of it; some stuff was sent into us that indicated that there was drug currently on the market. . . . An application, I think, had been made to strike down the patent because they had not filed a lot of information. They had filed the biological deposit.

If there were a court case under way right now dealing with that, how would this particular bill affect that?

My last question deals with the whole area of the Patent Cooperation Treaty. I'm reading from the Library of Parliament legislative summary. They indicate a further proposed change to subclause 29(1), which would amend existing paragraph 12(1)(i)

25527-2

[Traduction]

Pour être plus précis, voudriez-vous, si vous le pouvez, me donner de plus amples renseignements sur les articles 8 et 23, qui, tous deux, donnent le pouvoir de fixer le montant de droits. Il y a d'ailleurs d'autres articles qui traitent des pouvoirs du gouverneur en conseil. Veuillez donc me donner des détails précis sur les tenants et les aboutissants de ces dispositions.

Vous avez indiqué que, tout au moins en ce qui concerne l'article 8, cet amendement permettrait au gouverneur en conseil de changer le montant des droits afin de prendre en compte le taux de l'inflation. Pourriez-vous me dire précisément quelles seraient les limites des pouvoirs délégués au gouverneur en conseil? Est-il précisé que l'augmentation des droits doit correspondre exactement au taux d'inflation? Ou bien peut-on, si l'on veut, doubler ce pourcentage? Quels sont les paramètres?

Lorsqu'on arrive à l'article 23, il s'agit à peu près de la même chose qu'à l'article 8. Aux termes de l'article 23, le gouverneur en conseil pourrait établir des règlements concernant les droits à payer d'après tout autre règlement afférent à la loi. Je vous saurais gré de tout renseignement que vous pourriez me donner à ce propos.

En ce qui concerne mes deux autres questions, l'une d'elles porte précisément sur la question des dépôts d'échantillons de matières biologiques. Je vais formuler mes questions. Vous pourrez ensuite y répondre. Il s'agit là d'un tout nouveau domaine. Je suppose qu'il y a des gens qui se montrent quelque peu préoccupés lorsqu'on propose un acte législatif tel que celui-ci, étant donné le débat qui ne manquera pas d'avoir lieu dans l'avenir sur la question d'accorder des brevets à des formes de vie plus évoluées etc.

Ce qui me préoccupe surtout, c'est que cet article puisse être appliqué rétroactivement. Je vais vous donner un exemple et vous pourrez me dire comment la loi s'y appliquerait.

Disons qu'une compagnie pharmaceutique a fait une demande de brevet et que les principales preuves à l'appui étaient des échantillons de matières biologiques. La demande n'a pas été acceptée et c'est une autre compagnie qui a pu mettre sur le marché le produit en question. Si le projet de loi est adopté, est-ce que l'inventeur du produit qui a été breveté peut reprendre les choses à zéro et faire valoir l'article concernant les matières biologiques une fois de plus et tenter d'obtenir un brevet? C'est ma première question.

La deuxième est la suivante. Vous avez déclaré que, selon les dispositions de ce projet de loi, si un brevet a été radié, on ne peut pas faire une nouvelle demande. Il y a eu le cas de ce médicament—je ne peux pas me souvenir de son nom; nous avons reçu des informations sur un médicament actuellement sur le marché. . . . Une demande de radiation avait été faite, je pense, parce que les requérants avaient transmis trop peu de renseignements sur le produit. Ils avaient déposé un échantillon de matières biologiques.

Si l'affaire était actuellement devant les tribunaux, quelles seraient les répercussions de ce projet de loi?

Ma dernière question porte sur le Traité de coopération en matière de brevets. D'après le résumé juridique fourni par la Bibliothèque du Parlement, on propose de modifier une fois de plus la subdivision 29(1) qui amenderait l'alinéa 12(1)(i) de la

[Text]

to empower the Governor in Council to make regulations for effecting any future modifications under the Patent Cooperation Treaty. Any regulations made under the authority of this section as revised would take precedence over the provisions of the act, as is the present case.

If you could tell me what that means, I think you'll have answered most of my questions.

Mr. Troicuk: I'll start first, then, with clause 8 and the fee-making authority, which is there under clause 8 for the Copyright Act, and I suppose the fee-making authority, which is there under clause 23 for industrial design.

As I indicated earlier, these are standard provisions that exist in intellectual property statutes and are already there in the Patent Act, the Trade-marks Act and other statutes. The fee-making authority is not specifically limited to taking into account inflation. It allows more flexibility than that. What it does say, for example, in section 59 of the Copyright Act, in clause 8, is that you can prescribe fees to be paid for anything required or authorized to be done in the administration of this act. So the fees have to relate to something that's required or authorized by the act and they have to be reasonably related to those requirements.

There clearly is a certain amount of flexibility as to at what level those fees would be established, but one could not reasonably argue that some completely outrageous sum is reasonably related to something that's required or authorized to be done in the administration of that. Those are the basic parameters that exist here.

As I've indicated, those are parameters that are also standard in other pieces of intellectual property legislation and to some extent already standard under the Copyright Act, for example. There is already a provision under the Copyright Act that allows for further fees, in addition to the ones that are already established under the act, to be set by Order in Council.

Mr. MacDonald: What would be the difference between the proposed amendment and the current section? You're saying that it's already there, so what...?

Mr. Troicuk: In large measure, it's basically there, as I've indicated, until 1991, for the specific fees that are set in the act. So there are some fees that are specifically set. Beyond that it is clear that you can set other fees.

The area that's in question is whether one can increase the fees that are specifically set in the act to take into account inflation. There may be an argument that because they're set in the act, this other power to set further fees by Order in Council may not apply to that. Maybe it does, maybe it doesn't, but there is at least some uncertainty.

Until 1991, whenever an increase was needed, and there were increases made from time to time, it was done under the Financial Administration Act. They amended that a couple of years ago without consulting anybody and I think without realizing that the amendment might impact on the ability to change fees.

[Translation]

loi actuelle afin de donner au gouverneur en Conseil le pouvoir d'établir des règlements concernant la mise en oeuvre de modifications futures du Traité de coopération en matière de brevet. Tout règlement établi dans le cadre de cet article révisé aurait précédence, par dérogation aux dispositions de la présente loi.

Si vous pouvez m'expliquer ce que cela veut dire, je pense que vous aurez répondu à la plupart de mes questions.

M. Troicuk: Je vais donc commencer par l'article 8 et le pouvoir de fixer le montant de droits c'est-à-dire l'article 8 en ce qui concerne la Loi sur le droit d'auteur et l'article 23 qui s'applique au dessin industriel et où l'on retrouve la question de fixer le montant de droits.

Comme je l'ai indiqué précédemment, des dispositions normalisées existent déjà dans les actes législatifs régissant la propriété intellectuelle, par exemple dans la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et d'autres encore. Le pouvoir de fixer le montant de droits ne se limite pas précisément à la prise en compte de l'inflation, et c'est un peu plus souple que cela. Ce qui est stipulé à l'article 59, c'est-à-dire l'article 8 du projet de loi, c'est que l'on peut fixer les taxes à acquitter pour tout acte ou bien des services accomplis aux termes de la loi. Les droits doivent donc correspondre à quelque chose qui est requis ou autorisé dans le cadre de la loi, et cela d'une manière raisonnable.

Il est clair que cela laisse une certaine latitude en ce qui concerne le montant de ces droits, mais personne ne pourrait justifier qu'une somme exorbitante correspond à un acte ou bien des services accomplis aux termes de la loi. C'est là que se trouvent les limites en pareil cas.

Comme je l'ai précisé, ces limites sont les mêmes que celles qui existent dans d'autres actes législatifs régissant la propriété intellectuelle et, jusqu'à un certain point, qui existent déjà dans la Loi sur le droit d'auteur, par exemple. La loi sur le droit d'auteur comporte déjà une disposition selon laquelle on peut imposer, par décret, d'autres droits que ceux qui sont établis dans le cadre de la loi.

M. MacDonald: Quelle différence y aurait-il entre l'article amendé et l'article actuel? Vous dites que cette disposition existe déjà, donc quelle...?

M. Troicuk: Dans une large mesure, et pour les droits qui sont fixés précisément dans le cadre de la loi, et cela jusqu'en 1991, comme je l'ai indiqué, il existe des dispositions à cet effet. Il y a donc certains droits qui sont fixés précisément. En dehors de cela, il est clair que l'on peut fixer d'autres droits.

La question est de savoir si l'on peut augmenter les droits fixés dans le cadre de la loi afin de prendre en compte l'inflation. On pourrait arguer qu'étant donné qu'ils sont fixés dans le cadre de la loi, le pouvoir de fixer d'autres droits par décret ne s'applique pas. S'applique-t-il ou non, on peut avoir des doutes à ce sujet.

Jusqu'en 1991, lorsqu'il fallait augmenter les droits, et il y a eu des augmentations qui ont été faites de temps en temps, on invoquait la Loi sur la gestion des finances publiques. Ils ont procédé à un amendement il y a deux ans sans consulter personne et sans se rendre compte, me semble-t-il, que cet amendement pourrait avoir des répercussions sur la possibilité de changer le montant des droits à percevoir.

[Texte]

• 0935

So for greater certainty, what we are doing is taking out the specific fees that are mentioned in the Copyright Act and in the Industrial Design Act and putting in place the type of revision that's standard in all other pieces of intellectual property legislation to allow the fees to be established by regulation so that you are not required to go back and amend the statute every time you need to change the fees.

Mr. MacDonald: So we are changing fees that are set by statute and we are giving a whole series of fees, then. If what I hear is correct, it's currently by statute. It tells you what your fee is. It used to be that it could be changed by the Financial Administration Act. That isn't the case, so now the whole thing, all of those prescribed fees, would be removed from the act and would be replaced by the power of the Governor in Council.

Mr. Troicuk: Exactly. Right now there are basically two parts in the Copyright Act. There are some specific fees and then there is a provision that says that any additional fees can be set by Order in Council. We are now taking out the specific fees and just having the one regulation-making power.

The Chairman: There's a whole series of other questions.

Mr. Troicuk: I will move on, then, to biological material and retroactivity. As I indicated, the amendments are not retroactive, and you pointed this out. To the extent that a patent has been already held invalid, it would not validate that patent. It does apply to existing patents. In that sense, I suppose one could call it retrospective.

There's your first example of a situation where someone didn't get a patent and now wishes to come along because of the new provision allowing for the deposits. That's not a situation in which someone would likely be able to get a patent. In order to get a patent there are three basic requirements one must satisfy, apart from disclosure.

Novelty: it must not be obvious and it must be useful. If the subject-matter is on the marketplace for a period of time and the person files a patent application after that, it would be rejected on the basis that it's no longer novel. It has to be new as of the date of filing of the patent application. In that particular situation, someone who did not have a patent who wishes to come along now would not be entitled to obtain a patent.

In the second situation, where there is a court case pending, I suppose the situation is more complicated. We are not in fact aware of any particular situations where there is such a court case pending, but the provisions on their face purport to deal with existing patents. So on the face of it they would affect the ability of a court to invalidate that patent. We feel nevertheless that this is justified.

First, I would point out that this area of the law is a little bit uncertain. There is a lot of room for flexibility in the courts. On the face of it, they would not have the right to hold the patent invalid. On the other hand, to the extent that any injustice would be done as a result of the law changing a situation, they would be able, for example, to say that you are not going to get damages or make some other appropriate provision if they felt it was not justified. On the face of it, though, yes, it would take away the ability of the court in such a situation to say that the patent is not valid only for the reason that the deposit has been used to fulfil in part the disclosure requirements.

[Traduction]

Donc, pour que les choses soient bien claires, nous supprimons les références à des droits spécifiques figurant dans la Loi sur le droit d'auteur et la Loi sur les dessins industriels et nous les remplaçons par le type de révision que l'on trouve normalement dans toutes les autres lois relatives à la propriété intellectuelle et en vertu desquelles ces droits sont établis par la voie réglementaire afin qu'il n'y ait pas à modifier la loi chaque fois que l'on veut changer les droits.

M. MacDonald: Nous modifions donc les dispositions relatives aux droits établis dans la loi et nous établissons toute une série de dispositions nouvelles. Si j'ai bien compris, actuellement, c'est la loi qui établit le montant des droits. On pouvait autrefois les modifier en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, mais ce n'est plus possible et donc on retirerait le tout, tous les droits ainsi prescrits, de la loi, et cela relèverait maintenant du gouverneur en conseil.

M. Troicuk: C'est bien cela. A l'heure actuelle, la Loi sur le droit d'auteur est en fait divisée en deux parties. Il y a des droits spécifiques et une disposition selon laquelle tout droit supplémentaire peut être établi par décret. Nous supprimons maintenant les droits spécifiques pour n'avoir plus que le pouvoir de réglementation.

Le président: Il y a toute une série de questions. . .

M. Troicuk: Je vais donc passer à la rétroactivité au sujet du matériel biologique. Comme je l'ai dit, ces amendements ne sont pas rétroactifs et vous l'avez vous-même souligné. Si un brevet a déjà été frappé de nullité, ils ne changeront rien à cet égard. Ils ne s'appliquent pas aux brevets existants. On pourrait donc sans doute, de ce point de vue, dire qu'ils sont rétrospectifs.

Il y a le premier exemple que vous avez donné, celui du cas de quelqu'un qui n'aurait pas obtenu un brevet et qui voudrait maintenant profiter de la nouvelle disposition autorisant les dépôts. Dans une telle situation, il y aurait peu de chances que quelqu'un puisse obtenir un brevet. Pour cela, il faut satisfaire à trois exigences fondamentales, en plus de la divulgation.

La nouveauté: l'objet du brevet ne doit pas être évident et doit être utile. S'il a déjà été commercialisé depuis un certain temps lorsque la demande de brevet est présentée, celle-ci sera rejetée du fait qu'on ne peut plus parler de nouveauté. Il faut que l'objet du brevet soit nouveau au moment du dépôt de la demande. En pareil cas, une personne ne détenant pas de brevet qui interviendrait maintenant ne pourrait pas obtenir de brevet.

Dans le deuxième cas, à propos duquel un procès est en cours, la situation me paraît plus complexe. Nous ne connaissons aucun cas de tel procès, mais ces dispositions portent clairement sur les brevets existants. Elles devraient donc apparemment avoir des répercussions sur la mesure dans laquelle un tribunal peut déclarer un brevet invalide. Cela nous paraît néanmoins justifié.

Je tiens à souligner d'abord que, à cet égard, la loi est un peu ambiguë. Les tribunaux ont une grande marge de manoeuvre. Il ne devrait apparemment pas avoir le droit de frapper un brevet de nullité. Néanmoins, dans la mesure où le fait que la loi modifie une situation donnée puisse éventuellement se traduire par une injustice, les tribunaux pourraient par exemple décider de refuser des dommages et intérêts ou prendre une autre disposition pertinente si cela ne leur paraissait pas justifié. Mais, apparemment, en effet, cela empêcherait le tribunal, dans une telle situation, de déclarer le brevet nul et non avenue du seul fait que le dépôt aurait été utilisé pour se conformer partiellement aux exigences relatives à la divulgation.

[Text]

We nevertheless feel that it is fair to do this. The first reason is that, as I have indicated, the changes really only confirm existing industry and Patent Office practice. For many years people have been filing deposits as part of their patent applications. They have been accepted by the Patent Office and this continues to be the case.

The Supreme Court of Canada did place in doubt a deposit in the particular facts of its case, but it made it very clear that its decision only related to the specific facts of that case. It did not touch on micro-organisms, which is the only thing in this area the Patent Office is granting. It's not granting patents on plants and animals. It said that if you're using a deposit to complete a disclosure, then that may be something else as well. That's the only situation that's covered by what the Patent Office is now doing and by what this amendment is doing.

• 0940

We feel there really is no serious question about the legal validity of the current domestic practice and standard international practice. We don't feel that anyone could reasonably have assumed a patent to have been invalid for the only reason that the deposit had been relied upon to complete the disclosure requirements.

In addition, there's a provision in the Patent Act which says that all patents must be presumed to be valid in the absence of evidence to the contrary. So until a court holds a patent to be invalid, there's a specific provision in the Patent Act saying that it's presumed to be valid.

So for both of those reasons, we feel it's appropriate to put in place a provision that affects existing patents. To do otherwise would put in jeopardy hundreds of patent applications and hundreds of existing patents that have been granted to inventors who, in good faith, have made their investment and have filed their patent applications in accordance with existing industry and Patent Office practice. For them to be held invalid, which I think is unlikely in any event, on this basis, would be holding those patents to be invalid on a pure technicality. In my view, no reasonable person on the basis of existing law could have assumed that a court would do so.

Shall I move, then, to Patent Cooperation Treaty? Paragraph 12(1)(i) of the existing Patent Act was put in place in 1987 in order to implement the Patent Cooperation Treaty. Basically this allows for the international filing of a patent application.

One files an initial application through the World Intellectual Property Organization. You may have an initial search and an initial examination, perhaps. At that point applicants can decide whether they want to move on to a national face in various countries. If so, the application proceeds under domestic laws in each of the countries that are identified.

It's really an application-filing mechanism. What the existing act does already under paragraph 12(1)(i) is to provide regulations. . . I'll just read the existing provision:

notwithstanding anything in this Act, for carrying into effect the terms of the Patent Cooperation Treaty done at Washington on June 19, 1970;

The existing provision in the Patent Act allows the Governor in Council to make regulations to implement the Patent Cooperation Treaty even if those regulations in so doing, override the Patent Act.

[Translation]

Il nous paraît toutefois correct d'agir ainsi. D'abord parce que, comme je l'ai dit, ces modifications ne font en fait que confirmer la pratique établie pour ce secteur, par le Bureau des brevets. Depuis des années, des dépôts sont joints aux demandes de brevets. Le bureau des brevets les a toujours acceptés et il continue de le faire.

La Cour suprême du Canada a bien contesté la validité d'un dépôt dans un cas donné, mais elle a clairement précisé que sa décision tenait aux circonstances précises de l'affaire en question. Elle n'a pas abordé la question des micro-organismes, qui sont le seul domaine accepté par le Bureau des brevets pour les plantes ou les animaux. Il a dit que c'était une situation différente que d'effectuer la divulgation au moyen d'un dépôt. La procédure actuelle du Bureau des brevets et l'objet de cet amendement se limitent en fait à ce seul cas.

Selon nous, rien ne remet sérieusement en question la validité juridique de la pratique actuelle, que ce soit au plan national ou international. À nos yeux, personne ne serait fondé à supposer qu'un brevet pourrait être invalide du simple fait que l'on se serait appuyé sur le dépôt pour répondre aux exigences en matière de divulgation.

En outre, il y a, dans la Loi sur les brevets, une disposition selon laquelle, sauf preuves contraires, tout brevet est censé être valide. Elle s'applique donc tant qu'un tribunal n'a pas décidé que le dit brevet est invalide.

C'est donc pour ces deux raisons, qu'il nous paraît indiqué d'ajouter une disposition touchant les brevets existants. Sinon, on compromettrait des centaines de demandes de brevets et des centaines de brevets existants qui accordaient à des inventeurs qui ont, de bonne foi, investi leur argent et déposé une demande de brevet conformément à la pratique actuelle de ce secteur et du Bureau des brevets. Je ne crois pas qu'il y ait grand risque de les voir déclarés invalides, mais, si c'était le cas, ce serait tout à fait spécieux. Selon moi, personne ne pourrait raisonnablement s'attendre à une telle décision de la part d'un tribunal sur la base de la loi actuelle.

Puis-je maintenant passer au Traité de coopération en matière de brevets pour l'application duquel le sous-alinéa 12(1)(i) a été ajouté à la Loi sur les brevets en 1987. Il s'agit en fait de permettre le dépôt international d'une demande de brevet.

On dépose une demande initiale auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Il peut y avoir une recherche et un examen initiaux. Les requérants peuvent alors décider de présenter des demandes au niveau national dans plusieurs pays, auquel cas ces demandes sont traitées conformément aux exigences de la loi dans chacun des pays concernés.

Il s'agit en fait d'un mécanisme de dépôt de demandes. Le sous-alinéa 12(1)(i) de la loi actuelle présente en fait des règlements. . . Je vais vous en faire lecture:

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, rendre effectives les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets faits à Washington le 19 juin 1970.

Les dispositions actuelles de la Loi sur les brevets permettent au gouverneur en Conseil d'établir des règlements permettant l'application du Traité de coopération en matière de brevets même si, ce faisant, ces règlements ont priorité par rapport à la Loi sur les brevets.

[Texte]

They would only override the Patent Act in respect to the filing mechanism. It's not affecting the substantive law of patents. It's affecting the mechanism for filing your patent application.

That's what was put into place in 1987. The regulations were drafted. They've been in force since January 2, 1990.

Under the existing language, it talks about: "carrying into effect the terms of the Patent Cooperation Treaty done at Washington on June 19, 1970". There have been some amendments to the Patent Cooperation Treaty subsequent to June 19, 1970. The first question, therefore, was whether this gives authority to incorporate the amendments that have been made to the treaty since 1970.

The view seems to be quite definite. There's no question that any amendments up until either the ratification by Canada of the treaty initially or the enactment of the 1987 amendments would certainly be covered. Amendments up until 1987 are covered without a doubt.

There has been some concern raised, though, about what would happen about amendments to the Patent Cooperation Treaty that occur after 1987. No amendments have occurred as of yet, but there may well be some amendments that occur.

The intention at the time this was put into the Patent Act in 1987 was that if there are future amendments to the Patent Cooperation Treaty, and Canada is a party to them and agrees to the amendments, then the regulation-making authority should cover that as well. Otherwise, the whole system doesn't work, because all of the members of the Patent Cooperation Treaty, of which there are about 50, must move along with the changes in the treaty as they occur.

● 0945

The intention was that the regulations should be able to incorporate changes that are made to the treaty even after 1987, but there is at least some uncertainty about that because of the way the language is drafted. The amendment that is made in the bill is to remove any doubt at all that future amendments can be incorporated.

The basic language that has been added, therefore, is the language at the end that says:

including any amendments, modifications and revisions made from time to time to which Canada is a party;

Some people feel that we don't need that while others do. However, in view of the large sums of money that are involved and are at risk potentially in people using the Patent Cooperation Treaty to file applications that relate to Canada, it was felt important to ensure that the authority was very clear and sure.

Mrs. Dobbie (Winnipeg South): First of all, I should preface my remarks by asking you—and I apologize for coming in just at the tail end of your introductory remarks—if you made reference to the Trade-marks Act.

Mr. Troicuk: I did refer to the Trade-marks Act briefly, and I pointed out that the main change that is made to the Trade-marks Act is to delete the current requirement that licensees of trademarks be recorded as registered users. It is a technical requirement that we currently have. We are the only country in the world that has this as a mandatory requirement. We are therefore moving to standard international practice in not requiring licences to be recorded. The other amendments to the Trade-marks Act are—

[Traduction]

Il n'auraient priorité sur cette loi que pour ce qui a trait au dépôt des demandes; il ne s'agit pas des principes fondamentaux du droit des brevets, mais seulement de la procédure de dépôt des demandes.

Cette disposition a été adoptée en 1987 et on a ensuite rédigé les règlements qui sont entrés en vigueur le 2 janvier 1990.

Le texte actuel parle de «rendre effectives les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets faits à Washington le 19 juin 1970». Ce traité a fait l'objet de certains amendements depuis le 19 juin 1970. On peut donc d'abord se demander si cette disposition autorise l'intégration des amendements apportés au traité depuis 1970.

Il ne semble pas exister de doute à ce sujet. Tout amendement intervenu avant la ratification initiale du traité par le Canada où l'entrée en vigueur des amendements de 1987 serait certainement couverte. Tout amendement apporté au traité, et ce jusqu'à 1987, est sans aucun doute couvert.

Certains se demandent toutefois ce qu'il adviendrait des amendements apportés au Traité de coopération en matière de brevets après 1987. Il n'y en a pas encore eu, mais c'est quelque chose qui pourrait fort bien se produire.

Ce que l'on voulait faire à l'époque en ajoutant cette disposition à la Loi sur les brevets en 1987, c'était que le pouvoir de réglementation corresponde en cour également tout amendement qui serait apporté à l'avenir au Traité de coopération en matière de brevets avec l'accord du Canada. Sinon, le système ne pourrait pas fonctionner, parce que tous les signataires du Traité de coopération en matière de brevets—et ils sont une cinquantaine—doivent appliquer au fur et à mesure les changements apportés au traité.

Il était prévu que les règlements devraient pouvoir intégrer des changements apportés au traité même après 1987, mais le libellé laisse planer à ce sujet une certaine ambiguïté. L'amendement figurant dans le projet de loi veille à dissiper tout doute éventuel au sujet de l'intégration de futurs amendements.

Donc, ce que l'on a ajouté, c'est ce qui figure à la fin du texte:

ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à ce celui-ci et auxquels le Canada est partie;

Certains jugent cette disposition inutile mais, vu les sommes importantes en jeu qu'en cas de recours au Traité de coopération en matière de brevets pour déposer des demandes concernant le Canada, nous avons pensé qu'il était important qu'on sache clairement à quoi s'en tenir.

Mme Dobbie (Winnipeg-Sud): Je voudrais d'abord vous demander—et je vous prie de m'excuser d'être arrivée à la fin de votre déclaration d'ouverture—si vous avez fait allusion à la Loi sur les marques de commerce.

M. Troicuk: J'ai fait allusion brièvement à la Loi sur les marques de commerce et j'ai signalé que la principale modification apportée à celle-ci est de cesser d'exiger l'enregistrement des licenciés en tant qu'utilisateurs inscrits. Il s'agit actuellement d'une exigence d'ordre technique. Nous sommes le seul pays au monde dans lequel cela est obligatoire. En exigeant l'enregistrement des licences, nous adoptons donc la pratique internationale normale. Les autres amendements apportés à la Loi sur les marques de commerce sont...

[Text]

Mrs. Dobbie: What is the difference between a registered user and a licensee?

Mr. Troicuk: Basically the history of this provision is that prior to the 1954 enactment of the current act one could not license a trademark at all. It was recognized at that time that licensing of trademarks was becoming important internationally and that we would need to do something in our act. It was concerned about the protection of the public interest, so at the time it put in place a provision that said that any use by a licensee who is recorded as a registered user will be deemed to be use by the trademark owner.

Mrs. Dobbie: I see.

Mr. Troicuk: Under the law at the time—and this continues to be the case—the trademark was supposed to identify one specific source. It put in place this mechanism that would allow the use by a licensee to be treated as use by the owner. In order to protect the public interest, the licensee had to be reported as a registered user. It is just the term that it gave to it under the act.

Mrs. Dobbie: But the licensee might be somebody different from the registered owner?

Mr. Troicuk: That's right.

Mrs. Dobbie: So if you register a trademark, then somebody could conceivably license the use of that trademark to someone else. Does the government make that decision or the registered owner?

Mr. Troicuk: Well, it would be the registered owner who would make this choice. It is not a matter of compulsory licensing, it is only voluntary licensing. An example would be McDonald's. At the present time, every time they open a new franchise they would register the franchisee as a new licensee or as a new registered user under the Trade-marks Act. If they do not, then this mechanism that was put in place in 1954 would not kick in and the trademark would arguably be invalid for lack of distinctiveness and could be invalidated.

Mrs. Dobbie: So now what? In simple language, now what happens?

Mr. Troicuk: This is what is happening because of the immense change that has occurred in franchising and licensing since 1954. In order to recognize the business reality that people are licensing, and in order to remove the administrative and bureaucratic necessity of coming in and registering, we have a certain provision. This says that if a trademark is used with the authorization of and under the control of the trademark owner, then that use will automatically be deemed to be a use by the owner without any need for any actual recording of the licensee with the trademarks office. So we are removing—

Mrs. Dobbie: An extra, unnecessary step.

Mr. Troicuk: —an extra, unnecessary step and an extra unnecessary cost on trademark owners. As well, we are taking away a technical basis for arguing that a trademark is invalid, which is contrary to the interests of both the trademarks owners

[Translation]

Mme Dobbie: Quelle différence y a-t-il entre un utilisateur inscrit et un licencié?

M. Troicuk: On peut dire en gros que, avant l'entrée en vigueur de la loi actuelle, donc en 1954, on ne pouvait pas du tout licencier une marque de commerce. On s'était alors rendu compte que c'était une activité qui prenait de l'importance sur le plan international et que notre loi devrait couvrir cela. Le gouvernement voulait veiller à la protection de l'intérêt public et il a donc prévu une disposition aux termes de laquelle toute utilisation de la part d'un licencié enregistré comme utilisateur inscrit sera considérée comme une utilisation effectuée par le propriétaire de la marque de commerce.

Mme Dobbie: Je vois.

M. Troicuk: D'après la loi de l'époque—et il en est toujours ainsi—la marque de commerce était censée identifier une source précise. On a prévu ce mécanisme pour mettre sur le même pied l'utilisation par un licencié ou par le propriétaire. C'est pour protéger l'intérêt public que le licencié devait être signalé comme utilisateur inscrit. C'est précisément comme cela que la loi le désignait.

Mme Dobbie: Mais le licencié pourrait ne pas être la même personne que le propriétaire inscrit?

M. Troicuk: C'est exact.

Mme Dobbie: Il est donc possible que la personne qui enregistre une marque de commerce accorde à quelqu'un une licence pour l'utilisation de celle-ci. La décision à ce sujet relève-t-elle du gouvernement ou du propriétaire inscrit?

M. Troicuk: C'est le propriétaire inscrit qui déciderait. L'octroi d'une licence n'est pas obligatoire, il est facultatif. On pourrait citer l'exemple de McDonald. À l'heure actuelle, chaque fois que cette société couvre une nouvelle franchise, elle enregistre le détenteur de celle-ci comme nouveau licencié ou nouvel usager inscrit aux termes de la Loi sur les marques de commerce. Si elle ne le faisait pas, le mécanisme mis en place en 1954 n'entrerait pas en jeu et l'on pourrait considérer que la marque de commerce est invalide du fait de l'absence de tout caractère distinctif.

Mme Dobbie: Bien, et alors? Sans chercher midi à quatorze heures, que se passe-t-il maintenant?

M. Troicuk: C'est ce qui se produit à cause des bouleversements intervenus depuis 1954 en matière de franchise et d'octroi de licence. Nous avons une disposition reflétant le fait que l'octroi de licences est aujourd'hui une réalité commerciale et qu'il est souhaitable d'alléger le fardeau administratif et bureaucratique en supprimant l'exigence de l'enregistrement. On a dit que si une marque de commerce est utilisée avec l'autorisation de son propriétaire et sous son contrôle, cette utilisation est automatiquement réputée être effectuée par le propriétaire lui-même sans qu'il soit besoin d'enregistrer le licencié auprès du bureau des marques de commerce. Donc, nous supprimons...

Mme Dobbie: Une étape supplémentaire inutile.

M. Troicuk: ...une étape supplémentaire inutile et un coût supplémentaire inutile pour le propriétaire d'une marque de commerce. Nous supprimons par la même occasion une éventuelle justification technique de l'invalidité d'une marque de

[Texte]

and the public, because if trademark rights are lost by someone who is legitimately using it simply because they forgot to register someone who is a registered user, that means anyone can use that trademark with impunity, which certainly would only lead to confuse the consumer.

• 0950

Mrs. Dobbie: Can you clarify for me clauses 66 and 67 with regard to deemed withdrawal of a statement of opposition? Clause 66 has to do with the deemed withdrawal of a statement of opposition in cases where an application for registration was challenged. What's the intent?

Mr. Troicuk: The intent here is a very technical intent. Under the existing trademark rules, once one starts a trademark opposition, basically a trademark application is filed and it's looked at by the trademarks office, and if it's found to be acceptable by the trademarks office it's advertised in the Trade-marks Journal and any third person has the right to come in and file a trademark opposition.

Mrs. Dobbie: But at the point of the filing of the application for a trademark, if it's deemed to be acceptable, what's the process or the period to be acceptable?

Mr. Troicuk: After it's filed the application will be examined by staff in the trademarks office. They may raise objections with the applicant. They may refuse it, in which case there would be an appeal to the Federal Court. If they are not satisfied that there's a reason to refuse it, then it would be advertised in the Trade-marks Journal to give third parties an opportunity to come along and contest the registerability.

Mrs. Dobbie: Is one of the reasons they might refuse an application the fact that someone else might have a prior usage of a particular trademark—as a trade name, for example?

Mr. Troicuk: At the examination stage the office may refuse on a number of grounds. One of them is that the trademark is confusing with a registered trademark. At the opposition stage a third party can raise that ground, and in addition they can raise the ground that it's not registerable because it had been used previously as a trademark by someone else. That is a ground that is not available at the examination stage at the trademarks office, but it is available at the opposition stage to third parties.

Mrs. Dobbie: So prior usage is not taken into consideration at the time the registrar decides that he is not going to allow the application.

Mr. Troicuk: No, it is not. Under the existing act it is not taken into account at the examination stage.

Mrs. Dobbie: So you're pretty well bound to have an opposition if somebody else is already using the name.

Mr. Troicuk: If the third party does not have a registration themselves for the trademark, then you would have an opposition, because it would move into the phase of oppositions for that contest to occur. It all depends on whether the third parties themselves have taken steps to record their trademarks in the trademarks office. If it hasn't, then they will need to use the opposition process.

[Traduction]

commerce dont l'emploi nuirait aussi bien aux propriétaires de marques de commerce qu'au public. En effet, si l'utilisateur légitime d'une marque de commerce en perd les droits simplement parce qu'il a oublié d'enregistrer un utilisateur inscrit, cela veut dire que n'importe qui peut utiliser impunément cette marque ce qui serait assurément une source de confusion pour le consommateur.

Mme Dobbie: Pouvez-vous m'expliquer ce que l'on entend, dans les articles 66 et 67, par l'abandon réputé d'une déclaration de position? L'article 66 porte sur les cas où une déclaration de position est réputée avoir été abandonnée dans le cadre de la contestation d'une demande d'enregistrement. Quel en est l'objectif?

M. Troicuk: Il est très technique. Avec les règles actuelles, une fois que l'on lance une procédure d'opposition à une marque de commerce, on dépose en fait une demande de marque de commerce qui est étudiée par le bureau compétent et, si celui-ci le juge acceptable, son nom apparaît dans le Journal des marques de commerce et n'importe quel tiers a le droit de présenter une opposition.

Mme Dobbie: Mais lorsque l'on dépose la demande de marque de commerce, si celle-ci est réputée être acceptable, quelle est la procédure utilisée et sur quelle période porte-t-elle?

M. Troicuk: Après son dépôt, la demande est examinée par les employés du bureau des marques de commerce. Ceux-ci peuvent faire part au requérant de leurs objections éventuelles ou bien ils peuvent refuser sa demande, auquel cas un appel peut être interjeté auprès de la Cour fédérale. S'ils ne voient pas de raison de rejeter cette demande, ils en font la publication dans le Journal des marques de commerce pour permettre aux tierces parties de contester éventuellement que la demande puisse faire l'objet d'un enregistrement.

Mme Dobbie: L'une des raisons d'un refus éventuel pourrait-elle être une utilisation antérieure de cette marque de commerce par quelqu'un d'autre, comme marque de fabrique, par exemple?

M. Troicuk: Le bureau peut refuser la demande pour diverses raisons, notamment la possibilité de confusion avec une marque de fabrique enregistrée. Une tierce partie peut invoquer un tel motif dans son opposition et elle peut également avancer que cette marque ne peut pas être enregistrée car elle a déjà été enregistrée antérieurement comme marque de fabrique par quelqu'un d'autre. Ce motif ne peut pas être pris en considération lors de l'étude de la demande par le bureau des marques de commerce mais elle peut l'être dans le cas d'une opposition provenant d'une tierce partie.

Mme Dobbie: L'utilisation antérieure n'est donc pas prise en considération par le registraire lorsqu'il décide éventuellement de rejeter la demande, alors?

M. Troicuk: Non, en effet. La loi actuelle ne prévoit pas qu'on en tienne compte lors de l'examen initial.

Mme Dobbie: Il est donc pratiquement obligatoire qu'il y ait opposition si quelqu'un d'autre utilise déjà ce nom.

M. Troicuk: Si la tierce partie n'a pas elle-même fait enregistrer cette marque de commerce, il y aura opposition car c'est cette forme que doit prendre une contestation. Tout dépend de savoir si la tierce partie a déjà pris les mesures nécessaires pour faire enregistrer sa marque de commerce par le bureau compétent. Si elle ne l'a pas fait, elle doit utiliser la procédure d'opposition.

[Text]

The reason it was set up that way in 1954, and we're not changing that here, is the trademarks office itself has no information as to usages by third parties. All they would have before them is information on other trademarks that have actually been registered.

Mrs. Dobbie: So it's a case of first in. The first guy to register a particular name has an advantage over all other previous users, and the law is on his side.

Mr. Troicuk: To some extent it is true that the person who comes in and gets a registered trademark has certain advantages. On the other hand, there are a number of safeguards under the Trade-marks Act to protect prior users in such situations. First there is the possibility of filing a trademark opposition before registration occurs. Secondly, if the registration does occur, there is an ability of the third party to go to the Federal Court and seek expungement. It's easier within a five-year period following registration, because they can do it as of right. After five years they would have to establish that the other person knew of the use at the time they applied for the registration.

• 0955

In addition, there are provisions in the act that allow a court to make an order allowing for concurrent users. So if someone had been using a trademark or a trade name and another person came along and obtained a registration, the court would be entitled to make an order, under section 21 of the Trade-marks Act, permitting the earlier person to continue to use concurrently with the subsequent registrant. There are also provisions in the Trade-marks Act that allow for usage of personal names and descriptive uses, and so forth. So there are a number of safeguards to protect the rights of prior users.

Mrs. Dobbie: Why these two changes with regard to the opposition applications?

Mr. Troicuk: These are really quite technical. In the opposition proceeding, if a statement of opposition is filed, the other side would then file a counter-statement. Both parties would have an opportunity to file evidence, first the opponent, then the applicant, and then the opponent could respond, and then you would proceed with written submissions and an oral hearing.

Under the existing rules the opponent is supposed to file either evidence or a statement that he intends to file no evidence. If he takes neither step, it would appear that he has no interest in the proceeding, and the intention is that the opposition would be considered to be abandoned. A decision of the court a few years back indicated that there's no support in the statute for that particular rule and therefore struck out the rule.

Basically all we're doing is putting in place a provision which says that for both opponents and applicants, when it comes to your stage, your opportunity to file evidence, you must either file your evidence or file a statement that you intend to file no evidence. If you don't do one of those things, then the application will be deemed abandoned or the opposition will be deemed to have been withdrawn accordingly.

[Translation]

Ce système a été établi en 1954, et nous ne le modifions pas ici, parce que le bureau des marques de commerce ne possède aucun renseignement sur les utilisations par des tiers. Il est seulement au courant des autres marques de commerce officiellement enregistrées.

Mme Dobbie: Il faut donc être le premier. Celui qui est le premier à enregistrer un nom est privilégié par rapport à tous les autres utilisateurs antérieurs et la loi est de son côté, donc?

M. Troicuk: Il est vrai dans une certaine mesure que celui qui fait enregistrer une marque de commerce a certains avantages. Néanmoins, la Loi sur les marques de commerce contient différentes dispositions permettant de protéger les utilisateurs antérieurs dans des cas de ce type. En premier lieu, il est possible de présenter une opposition à une marque de commerce avant l'enregistrement de celle-ci. Deuxièmement, si l'enregistrement est effectué, le tiers peut s'adresser à la Cour fédérale pour demander une radiation. C'est plus facile au cours des cinq années suivant immédiatement l'enregistrement car il existe un droit à cet effet alors que, une fois cinq ans écoulés, il faut prouver que l'autre personne savait que cette marque était utilisée par quelqu'un d'autre au moment où elle a fait la demande d'enregistrement.

En outre, certaines dispositions de la loi prévoient la possibilité pour un tribunal d'émettre une ordonnance en matière d'emploi simultané. Donc, si quelqu'un utilise une marque de commerce ou une marque de fabrique et que quelqu'un d'autre l'a fait enregistrer, le tribunal pourrait, en vertu de l'article 21 de la Loi sur les marques de commerce, autoriser un emploi simultané de ce nom par le premier utilisateur et celui qui l'a ultérieurement enregistré. Cette loi contient également des dispositions relatives à l'utilisation de noms de personnes et des descriptions d'utilisation, etc. Il existe donc plusieurs moyens permettant de protéger les droits des utilisateurs antérieurs.

Mme Dobbie: Pourquoi ces deux changements au sujet des demandes de position?

M. Troicuk: Elles sont de nature tout à fait technique. Dans une procédure d'opposition, l'autre partie répond à une déclaration d'opposition par une contre-déclaration. Les deux parties peuvent présenter les preuves, d'abord l'opposant, puis le requérant; l'opposant peut alors y répondre, puis on passe aux mémoires écrits et à une audience orale.

D'après les règles actuelles, l'opposant est censé présenter des preuves ou une déclaration énonçant sa décision de ne pas le faire. S'il ne fait ni l'un ni l'autre, on en déduira qu'il ne s'intéresse pas à cette procédure et que l'opposition peut être considérée comme abandonnée. Un arrêt rendu par un tribunal il y a quelques années a signalé que la loi ne justifie aucunement cette règle qui a en conséquence été abrogée.

En fait, nous ne faisons qu'établir une disposition suivant laquelle l'opposant et le requérant, quand c'est leur tour de le faire, doivent soit présenter des preuves, soit présenter une déclaration énonçant leur désir de ne pas le faire. S'ils ne font ni l'un ni l'autre, on considère que la demande est abandonnée ou que l'opposition est retirée.

[Texte]

It's only to cover a situation where the opponent or the applicant fails to take a step they should be taking in proceeding, just to save everyone's time in a situation where it's clear that the applicant or the opponent has no interest in proceeding either with their application or their opposition.

The Chairman: At this point, Mr. Troicuk, I would like to thank you very much for appearing before the committee to give us some explanations that were useful.

Mr. Troicuk: Thank you.

The Chairman: At this point I would like to call forward the next witness, Mr. Bochnovic, from the International Association for the Protection of Industrial Property. Welcome to the committee.

If you have some opening comments for us, we'd certainly be interested in hearing them, after which, as you will have noticed, there will probably be questions from members of the committee.

Mr. John Bochnovic (Secretary, International Association for the Protection of Industrial Property): Thank you. And thank you for having me. I am pleased to be here.

I am the secretary of the Canadian group of a large international organization of industry and private practitioners working in the area of intellectual property. We have about 7,000 members worldwide, and we have about 175 members in Canada. These are mainly practitioners within industry and within private practice in this country.

I come with only some very brief comments which echo the short letter that was sent to the committee endorsing generally the initiatives in Bill S-17, which in my personal view and in the view of our organization are a very good step in the direction of clearing up some minor irritants and problems and things we didn't have in our law, or at least in statutory form. I offer no more than a general endorsement from our organization of the bill itself.

I would be pleased to try to answer any questions, although I must say beforehand that I do not come armed with the detailed knowledge that my predecessor in this chair has of this bill.

The Chairman: Thank you.

• 1000

Mr. MacDonald: Perhaps, Mr. Bochnovic, you could start off by giving us an idea of what exactly your group is. And secondly, maybe you can make it a little more national in flavour by giving us some examples of who some of the members are in this particular group.

Mr. Bochnovic: Let me take the group internationally. It is almost 100 years old. It's based in Zurich, Switzerland. As you probably know—and I come to you without knowledge of how much personal knowledge is possessed by members of the committee—what goes on in intellectual property internationally is that it is very much a field of law and practice that crosses national borders. The rights tend to be national, but the activity is very much international. It is governed largely by an organization in Geneva, called WIPO, which has responsibility for administering the international treaties under which our laws are governed.

[Traduction]

Cela revient simplement à prévoir le cas où l'opposant ou le requérant négligerait une mesure permettant d'éviter de faire perdre du temps à tout le monde lorsqu'il apparaît clairement qu'il n'a aucunement l'intention de mener à terme sa demande ou son opposition.

Le président: Sur ce, monsieur Troicuk, je vous remercie chaleureusement de vous être présenté devant notre comité et de nous avoir fourni des explications très utiles.

M. Troicuk: Merci.

Le président: Je donne maintenant la parole au témoin suivant, M. Bochnovic, de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle. Je vous souhaite la bienvenue.

Si vous avez une déclaration d'ouverture à nous présenter, nous serons ravis de l'entendre puis, comme vous l'avez sans doute remarqué, les membres du comité vous poseront des questions.

M. John Bochnovic (secrétaire, Association internationale pour la protection de la propriété industrielle): Merci et merci de m'avoir invité. Je suis heureux d'être ici.

Je suis secrétaire du groupe canadien d'une grande organisation internationale qui regroupe des personnes travaillant dans le secteur de la propriété intellectuelle, soit dans des entreprises, soit en pratique privée. Nous avons 7 000 membres dans le monde entier, dont 175 au Canada. Ce sont surtout des gens qui travaillent dans de grandes entreprises ou en pratique privée dans notre pays.

Mes commentaires seront brefs et correspondront à ce qui était dit dans la courte lettre que nous avons envoyée au comité pour exprimer de façon générale notre appui aux propositions contenues dans le projet de loi S-17 qui, selon moi et selon notre organisation, contribueront à coup sûr à remédier à certains problèmes, grands ou petits, dans la loi existante et les règles y afférentes. Je vous dis donc d'emblée que, dans l'ensemble, notre organisation est d'accord avec le projet de loi.

Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions même si je vous préviens tout de suite que je ne connais pas ce projet de loi de façon aussi détaillée que celui qui m'a précédé à cette place.

Le président: Merci.

M. MacDonald: Monsieur Bochnovic, vous pourriez peut-être nous donner d'abord une idée de ce qu'est exactement votre groupe. Ensuite, vous pourriez peut-être, pour la couleur locale, nous citer quelques-uns des membres de votre groupe.

M. Bochnovic: Abordons d'abord le plan international. Notre association a plus de 100 ans et son siège est à Zurich, en Suisse. Comme vous le savez sans doute—je m'adresse à vous sans savoir quelles sont les connaissances en la matière des membres du comité—tout ce qui se passe dans le monde en matière de propriété intellectuelle est régi par des lois et des pratiques qui débordent des frontières nationales. Le droit est généralement national, mais les activités correspondantes sont plutôt internationales. Tout cela est chapeauté par une organisation de Genève, l'OMPI, qui a pour tâche de veiller au respect des traités internationaux en vertu desquels sont établies nos lois nationales.

[Text]

Now, all that said, the group internationally, going back 100 years, played a very large role in the formulation of national laws throughout the world. If one goes back 100 years, one didn't have the kind of infrastructure one has today at the government level in all countries: people able and willing and in a position to develop laws.

Intellectual property laws have always been a rather specialized area. Going back 100 years, this organization, comprised largely of practitioners, as I call them, from industry and private practice in all countries of the world, held meetings on a periodic basis. It still does. These are meetings of different sizes, as these international groups go. Every third year there is a major meeting that brings together about a third of the membership. These meetings are designed to discuss current issues internationally, to try to develop positions internationally.

Until about 20 years ago, when WIPO in Geneva took a much more active role, this organization was really, I would say, the most important organization for the formulation and development of intellectual property laws worldwide.

We have had a Canadian group in place since about the first quarter of this century, around about 1925 or 1930. It was obviously very small in its early days. There were the interruptions of the two world wars, including particularly the Second World War. It has really been only since the 1950s that we've had significant growth in our own Canadian group which participates in those international meetings and provides the Canadian viewpoint.

WIPO in Geneva, whether they officially state it or not, do have a very good rapport and working relationship with our organization's head office in Zurich, and there is a lot of cross-fertilization and interaction informally, and to some degree formally.

Membership in our Canadian group is open to anyone who is involved with intellectual property law in this country. The membership is made up almost entirely of lawyers, patent agents, trade-mark agents, other individuals who are involved in licensing and intellectual property matters generally, usually for corporations in this country. The 175 that I speak of, by and large, I would say, are private practitioners in private practice in this country. These include, but only a small number, employees of corporations who have interests in intellectual property matters, mainly because they are users of the systems and take out the rights.

Mr. MacDonald: Is it fair to say that the association acts as an adviser to governments or is a lobby to governments? What is the relationship with government departments?

Mr. Bochnovic: I'll answer that in two ways. Let's speak first of this country. We view our role as no more than an adviser. Call us consultants, if you will. When I say consultants, it's because we feel that we have some mandate to provide people here with some of the views that are held internationally by our counterparts.

[Translation]

Cela dit, depuis 100 ans, notre groupe joue un rôle très important pour la formulation des lois de différents pays du monde. Il y a un siècle, il n'y avait pas l'infrastructure que l'on trouve aujourd'hui dans l'appareil gouvernemental de tous les pays où l'on trouve des gens qui sont en mesure de légiférer, qui en sont capables et qui sont disposés à le faire.

La propriété intellectuelle représente depuis toujours un domaine juridique assez spécialisé. Il y a 100 ans déjà, notre organisation—qui est principalement composée de ce que j'appelle des praticiens travaillant dans des entreprises ou en pratique privée dans tous les pays du monde—organisait des réunions périodiques, comme elle continue encore de le faire. La taille de ces réunions varie, comme c'est toujours le cas pour des groupes internationaux et, tous les trois ans, nous avons une assemblée particulièrement importante à laquelle participent environ un tiers de nos membres. Il s'agit alors de discuter des problèmes qui se posent à l'échelle internationale et essayer de prendre position à leur sujet.

L'OMPI de Genève a commencé à jouer un rôle beaucoup plus actif il y a une vingtaine d'années, mais auparavant c'est notre organisation qui était la plus importante pour ce qui est de la formulation et de l'élaboration des lois en matière de propriété intellectuelle dans le monde entier.

Il existe un groupe au Canada depuis le premier quart de ce siècle, c'est-à-dire depuis 1925 ou 1930. Il comptait initialement, bien sûr, très peu de membres. Il y a eu les interruptions des deux Guerres mondiales, surtout de la Deuxième. C'est en fait seulement depuis les années 1950 que les Canadiens ont commencé à participer plus nombreux à ces réunions internationales pour représenter le point de vue du Canada.

Qu'elle le reconnaisse officiellement ou non, l'OMPI a d'excellents rapports et d'excellentes relations de travail avec le siège de notre organisation à Zurich, nous collaborons et nous nous enrichissons mutuellement beaucoup de façon informelle et même, dans une certaine mesure, officielle.

Peut devenir membre de notre groupe toute personne dont les activités sont reliées au droit de la propriété intellectuelle. Nos membres sont presque tous des avocats, des agents de brevets, des agents de marques de commerce ou d'autres experts qui s'occupent d'octroi de licences ou de questions touchant de façon générale à la propriété intellectuelle et qui travaillent généralement pour des entreprises de notre pays. Les 175 dont je parle sont en général des praticiens privés. On trouve parmi eux, mais en petit nombre, des employés d'entreprises concernées par les questions relatives à la propriété intellectuelle, surtout en tant qu'utilisateurs des systèmes correspondants et propriétaires de droits d'auteur.

M. MacDonald: Peut-on dire que votre association joue un rôle d'expert-conseil auprès des gouvernements ou qu'elle fait du lobbying? Quelles sont vos relations avec les ministères des gouvernements?

M. Bochnovic: Je vous répondrai de deux façons. Parlons d'abord de notre pays. Pour nous, notre rôle est simplement celui de conseiller, ou, si vous préférez, d'expert-conseil. J'emploie ce terme parce qu'il me semble que nous avons pour mandat de transmettre aux gens d'ici l'opinion de nos homologues des autres pays.

[Texte]

• 1005

I say I am going to answer it in two ways, because I dare not speak for what goes on with national groups in other countries. I would say, though, that in this day and age they function pretty much as we do, but I cannot speak for all of them. We are divided, when I say 7,000 members, into international groups in major countries in the world, regional groups where countries are less developed industrially.

Mr. MacDonald: Was there a formalized input by your group into the development of the provisions of Bill S-17?

Mr. Bochnovic: We certainly had consultations, opportunities to discuss with Mr. Troicuk and others to give some of our views on provisions in the bill. When you say formally, I cannot now, as I recall specifically, point out letters or memoranda that may have been provided. We tend to see some of the advice that is offered by the very same members of our own organization through other groups as serving more of that role. I must say that I see our role as being somewhat more restricted in that we bring the international flavour to bear, whereas the Patent and Trademark Institute of Canada and the Canadian Bar Association have a much more direct mandate.

Mr. MacDonald: You have indicated that you offer general support, which is a little less than wholehearted support. Are there some provisions of the bill that you would have preferred to see go a little further? Are there some changes you thought should have been in the bill that perhaps are not there?

Mr. Bochnovic: No. I think when I say a general endorsement I do mean wholehearted. I am putting it very broadly, but it's not... Let me say this—and I can't give you specifics before I make this statement. Laws are always evolving. There is no doubt that there may be some things we or others, as we sit down and think about it, might want... a so-called wish list that we sometimes speak of. But in my view there is nothing we feel compelled to bring forward and say that it ought to have been in here. Indeed, this is just the other way around. It is doing things that probably could have been done years ago—and this is no criticism of anyone—and now they are finally being done, and it is pleasing to see. It is particularly pleasing to see when you are in a position, as we are quite often, of having to go outside this country and speak of our laws and our developments to the Japanese, the Germans, the Americans, just to give you three examples of three countries that clearly are very active in intellectual property matters.

May I just add, by the way, that we have in two years' time a major meeting of this organization in Montreal. It is for us quite a big event and it will be very pleasing to have this bill in place, assuming it goes into law, because it will put our laws on a plane where we will quite proudly be able to say that we have updated, good, modern laws in our intellectual property field.

Mrs. Dobbie: I am wondering what your interest is. Are you really interested in the protection of industrial design?

[Traduction]

Je dis que je vais répondre à la question de deux façons, car je n'oserais pas vous entretenir de ce qui se passe du côté des groupes nationaux d'autres pays. Je peux néanmoins vous dire que de nos jours ils fonctionnent à peu près de la même façon que nous, mais je ne pourrais pas me prononcer sur la totalité des groupes. J'ai parlé de 7 000 membres, mais nous sommes divisés en groupes internationaux dans les principales puissances mondiales et en groupes régionaux dans les pays dont le développement industriel est moins poussé.

M. MacDonald: Votre groupe a-t-il participé officiellement à l'élaboration des dispositions du projet de loi S-17?

M. Bochnovic: Nous avons certes eu des consultations, des possibilités d'en discuter avec M. Troicuk et d'autres, afin de faire connaître nos opinions sur les dispositions du projet de loi. Quant à qualifier notre participation d'«officielle», je ne me souviens pas de lettres ou de notes de service précises qui auraient été fournies. Nous avons tendance à interpréter les conseils offerts par des membres de notre organisme par l'intermédiaire d'autres groupes comme s'inscrivant davantage dans ce rôle. Je dois dire que je considère notre rôle comme étant quelque peu limité, en ce sens que nous faisons intervenir l'aspect international, alors que l'Institut canadien des brevets et marques et l'Association du Barreau canadien ont un mandat beaucoup plus direct.

M. MacDonald: Vous avez dit que vous offrez un appui général, ce qui est un peu moins qu'un appui sans réserves. Y a-t-il des dispositions du projet de loi que vous auriez préféré voir aller un peu plus loin? Y a-t-il des changements qui auraient à votre sens dû être apportés?

M. Bochnovic: Non. Lorsque je parle d'appui général, j'entends par là un appui sans réserves. Je parle en termes très généraux, mais ce n'est pas... Permettez-moi de dire ceci... et je ne peux pas précéder cette déclaration de données précises. Les lois sont en évolution constante. Il est évident qu'il y a peut-être certaines choses que nous-mêmes ou d'autres, en nous associant et en y réfléchissant... nous aimerions peut-être... ce qu'on pourrait appeler une liste de souhaits. Mais à mon avis, il n'y a rien que nous tenons à vous soumettre en disant qu'il aurait fallu l'inclure. En fait, c'est tout le contraire. Le projet de loi fait des choses qui auraient sans doute pu être faites il y a des années—mais je ne critique personne—et qui, vont enfin devenir réalité, et cela nous fait vraiment plaisir. Cela nous fait d'autant plus plaisir que nous nous trouvons souvent dans une position où il nous faut sortir du pays et parler de nos lois et de l'évolution qu'elles suivent aux Japonais, aux Allemands et aux Américains, pour ne citer que trois exemples de pays qui sont très actifs dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Je tiens par ailleurs à souligner que l'organisation va tenir dans deux ans une assemblée très importante à Montréal. Il s'agira d'un événement très important pour nous et il serait bon que le projet de loi soit en place—en supposant qu'il est adopté—car cela nous permettra de dire que nous avons dans le domaine de la propriété intellectuelle de bonnes lois, qui ont été mises à jour et qui sont modernes.

Mme Dobbie: Je me demande quel est votre intérêt. Êtes-vous vraiment intéressé par la protection du dessin industriel?

[Text]

Mr. Bochnovic: My particular interest or the group's?

Mrs. Dobbie: The group's.

Mr. Bochnovic: The group's goes across all parts of the bill. It is intellectual property generally.

Mrs. Dobbie: So would the group be interested in trademark law or in patents?

Mr. Bochnovic: It would. You raise a fine point with the group. The group historically has dealt with all areas of intellectual property law, other than possibly copyright. I am speaking internationally of our organization.

In the last 10 to 15 years we have realized and recognized that copyright laws have to some degree—again I put this very generally—served to protect commercial and industrial rights. These are not, strictly speaking, rights to protect the artist or the person writing the book in the attic.

Mrs. Dobbie: I guess that is what I am getting at.

Mr. Bochnovic: Our interest is right across the board.

Mrs. Dobbie: Is it basically the interest in protecting inventions or, as we say, intellectual property, some creation of an individual?

Mr. Bochnovic: It's really creations of individuals in the intellectual property domain—patents, trademarks, I say today copyrights, designs, and now that we are there, topography, and plant breeders' rights as well.

Mrs. Dobbie: Do you find trademarks to be a part of that intellectual property?

Mr. Bochnovic: Part of it? Yes, I do. I am sorry, I wasn't sure if I heard you clearly.

• 1010

Mrs. Dobbie: With trademarks there's sometimes no invention; it's just a question of registering a name of some sort. It might be Hurley, as a good example, which happens to be a family name. I bring this question up because there's a famous case. There's been much discussion about the *Brick* case. A family name was registered by a competitor and the family was asked to desist from using their name. The issue was never satisfactorily resolved. Is that the correct use for trademark law?

Mr. Bochnovic: I apologize if I'm getting into something that's either been discussed or is well-known to people. In my view—and I speak personally here because I don't know to what extent members of the organization would agree, as it's obviously a controversial situation—at the root of the *Brick* case problem is the interface between our federal trademark law and provincial laws to the extent that they get involved in ostensibly protecting rights in names.

[Translation]

M. Bochnovic: Vous voulez parler de mon intérêt personnel ou de celui du groupe?

Mme Dobbie: De celui du groupe.

M. Bochnovic: L'intérêt du groupe concerne toutes les parties du projet de loi. Nous nous intéressons à la propriété intellectuelle dans son ensemble.

Mme Dobbie: Le groupe serait-il donc intéressé par la loi sur le droit d'auteur ou par les brevets?

M. Bochnovic: Oui. La question que vous soulevez est très intéressante. Si l'on examine son histoire, le groupe s'est penché sur tous les domaines qui relèvent de la loi en matière de propriété intellectuelle, à l'exception peut-être du droit d'auteur. Je parle ici du groupe en tant qu'organisation internationale.

Au cours des 10 ou 15 dernières années, nous avons reconnu que les lois en matière de droits d'auteur ont dans une certaine mesure—et je parle ici encore en termes très généraux—servi à protéger les droits commerciaux et industriels. Il ne s'agit pas, strictement parlant, de droits visant à protéger l'artiste ou la personne qui est en train d'écrire un livre dans son grenier.

Mme Dobbie: Je suppose que c'est à cela que je voulais en venir.

M. Bochnovic: Notre intérêt englobe le tout.

Mme Dobbie: Êtes-vous surtout intéressés à voir protégées les inventions ou, comme on dit, la propriété intellectuelle, c'est-à-dire ce qu'une personne a créé?

M. Bochnovic: Il s'agit en réalité des créations de personnes dans le domaine de la propriété intellectuelle... brevets, marques de commerce, et je dirais, aujourd'hui, droits d'auteur, dessins, et, maintenant que nous y sommes, droits en matière de topographie et droits des phytogénétiens.

Mme Dobbie: Considérez-vous que les marques de commerce font partie de la propriété intellectuelle?

M. Bochnovic: Vous me demandez si elles en font partie? Oui, je le pense. Excusez-moi, je n'étais pas certain d'avoir bien entendu.

Mme Dobbie: Dans le cas des marques de commerce, il ne s'agit toujours pas d'une invention; il peut tout simplement s'agir de faire enregistrer un nom. Un bon exemple serait Hurley, qui est tout simplement un nom de famille. Je soulève la question parce qu'il y a eu toute une affaire à ce sujet. Il a également été beaucoup question de l'affaire *Brick*. Un nom de famille a été enregistré par un concurrent, et on a demandé à la famille de s'abstenir d'utiliser son nom. La question n'a jamais été résolue de façon satisfaisante. Est-ce là une bonne utilisation d'une loi sur le droit d'auteur?

M. Bochnovic: Je m'excuse si je me lance dans quelque chose qui a déjà fait l'objet de discussions ou qui est bien connu des gens. À mon avis—et je parle ici en mon personnel, car j'ignore si les membres de l'organisation seraient d'accord, étant donné qu'il s'agit d'une question très controversée—à la base de tout le problème de l'affaire *Brick* se trouve l'interaction entre la loi fédérale sur les marques de commerce et les lois provinciales, dans la mesure où elles interviennent pour protéger ostensiblement les droits relatifs à l'utilisation de noms.

[Texte]

Mrs. Dobbie: Okay. You talked about your interest in the international field. Another case recently involving use of a name is the case of Mondo Foods, a Canadian company, whose name was a registered trademark in Canada, which has been challenged by an American company; and the way the law stands now, it puts the Canadian company on the defensive. I'm just wondering how you will view that from an international perspective.

Mr. Bochnovic: Well, I must say, from an international perspective, again without knowing the specifics so if we knew more I could probably comment more specifically on that situation—I think I would tend to say that we—and I speak of “we” as Canadians—have to forge our own way in the international community. To the extent that this may happen to a Canadian company in Canada, I rather suspect the shoe could be on the other foot. A Canadian company could be going into another jurisdiction—frankly, perhaps not the U.S.A. because there's always some imbalance that I perceive there—taking the very same procedure against a German-based company in Germany or a Swiss-based company in Switzerland. That provision is there in a broad sense. This may seem inequitable or unfair, but I don't rule out that the Canadian company could very well be in a position of doing it to a German company in Germany.

Mrs. Dobbie: That leads to the real point of the question, and I think it's important because intellectual property questions are going to become more and more priority questions in the world trade venue. Should the law be balanced in a way that puts the first user always on the defensive, always having to reach into his pockets to defend incursions against his trademark use or the first use of the name? In the case of Mondo Foods, it's a registered trademark in Canada but it's under assault by a foreign company. As you say, it could easily be a Canadian company doing that somewhere else internationally. What purpose does that serve? What good is a trademark if somebody's always going to be challenging it?

Mr. Bochnovic: To look at it more broadly, and I've included trademarks within the basket of intellectual property rights—unfortunately that is a fact of life with intellectual property rights around the world and in this country. They are always susceptible to challenge for their validity. To put it bluntly, that is a fact of life in the intellectual property field.

In securing patents, as many Canadian and international companies do, one doesn't really know whether those patents are valid; they're always in a position to be challenged. It's the same with the trademark right. I don't rule out that someone may be abusive. We always have the commercial reality of big company-small company, but a trademark right, in the same way, may be open to challenge. We cannot rule out that some trader might feel he has a prior right or a stronger right, or a

[Traduction]

Mme Dobbie: Très bien. Vous avez parlé de votre intérêt à l'égard du domaine international. Un autre cas semblable survenu récemment est celui de Mondo Foods, une compagnie canadienne, dont le nom est une marque de commerce enregistrée au Canada mais a été contestée par une compagnie américaine. Étant donné le libellé actuel de la loi, la compagnie canadienne est sur la défensive. Je me demande donc comment vous envisageriez cela dans une perspective internationale.

M. Bochnovic: Eh bien, d'une perspective internationale... je ne connais pas les détails, mais si j'étais mieux renseigné, je serais sans doute en mesure de me prononcer de façon plus précise... quoi qu'il en soit, je pense que j'aurais tendance à dire que nous—c'est-à-dire nous, Canadiens—devons pousser nous-mêmes de l'avant au sein de la communauté internationale. Dans la mesure où cela peut arriver à une compagnie canadienne au Canada, j'aurais tendance à dire que l'inverse pourrait tout aussi bien se produire. Une compagnie canadienne pourrait porter plainte dans un autre pays... peut-être pas aux États-Unis, car il y a toujours à mon sens un certain déséquilibre à ce niveau—là... intervenir de la même façon contre une compagnie allemande en Allemagne ou une compagnie suisse en Suisse. Cette possibilité existe. C'est peut-être inéquitable ou injuste, mais je n'élimine pas la possibilité qu'une compagnie canadienne soit en mesure de faire la même chose à une compagnie allemande en Allemagne.

Mme Dobbie: Cela nous amène au coeur même de la question, et je pense que cela est important, car les questions de propriété intellectuelle vont être de plus en plus prioritaires dans le domaine du commerce mondial. La loi devrait-elle être équilibrée de façon à ce que le premier utilisateur soit toujours sur la défensive, soit toujours obligé de dépenser de l'argent pour défendre l'utilisation de sa marque de commerce ou son antériorité? Dans le cas de Mondo Foods, il s'agit d'une marque de commerce enregistrée au Canada, mais celle-ci a été contestée par une compagnie étrangère. Comme vous l'avez dit, une compagnie canadienne pourrait très bien faire la même chose ailleurs. Mais à quoi cela sert-il? À quoi bon avoir une marque de commerce, s'il y aura toujours quelqu'un pour la contester?

M. Bochnovic: Dans une perspective plus large, et j'ai englobé les marques de commerce dans les catégories visées par les droits en matière de propriété intellectuelle... malheureusement, il s'agit d'une réalité des droits en matière de propriété intellectuelle partout dans le monde, et chez nous aussi. Leur validité peut toujours être contestée. Il faut le dire: il s'agit carrément d'une réalité dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Lorsqu'on demande un brevet, comme le font de nombreuses compagnies canadiennes et étrangères, on ne sait vraiment pas si le brevet en question sera valide. Il est toujours possible qu'il soit contesté. Il en est de même avec les marques de commerce. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des abus. Nous avons toujours eu la réalité commerciale de la grosse compagnie par opposition à la petite compagnie, mais une marque de commerce peut, de la même façon, faire l'objet

[Text]

right to say that the trademark wasn't properly registered because it's virtually generic or too much like so many other trademarks, and should somebody be able to dominate an industry sector. To me, the issue you raise in some respects is, is the intellectual property—

Mrs. Dobbie: How does a company like Mondo Foods protect itself from a challenge from an international company? I guess that is the question. Is there a higher court or a higher order? If you have a Canadian trademark, do you have to go beyond Canada to protect yourself if somebody else wants to come into the country to use your name?

• 1015

Mr. Bochnovic: I don't believe so.

Mrs. Dobbie: I can think of other examples, as well.

Mr. Bochnovic: Yes.

Mrs. Dobbie: As I recall, years ago Disney challenged a local company that was using the name "Roadrunner" for a courier service. They won, and the Roadrunner people in Canada had to give up the name. I am just wondering what good the trademark law is if it doesn't protect Canadian companies.

Mr. Bochnovic: I think for the incidents of that kind one needs to look at what trademarks do for our own industry and our own companies. In a country such as this, for example, federal trademark laws are a thing of beauty. By the act of registration you provide yourself with a right across this country. Simply on the basis of running a business at the corner of Elgin and Laurier, you can secure trademark registration and have a right country wide, which provide, therefore, a basis upon which to grow and expand.

Back to the *Brick* case, the *Brick* case is a most unfortunate situation.

Mrs. Dobbie: It's a different case.

Mr. Bochnovic: It is a different situation, because there we are talking to some extent about a provincial situation that is in conflict with a federal situation.

Mrs. Dobbie: There we are talking about first use, and I think there is a connection between the two in that. If somebody uses the name first, whether it is registered or not, then there has to be a provision for that. In the case of Mondo Foods, they didn't only use the name first; they registered it. And they are still under assault. In fact, there was an attempt to expunge their name because they had moved from one location to another and nobody bothered to pick up the phone to find out where had they moved to. I am just pointing that out.

Will these provisions in this technical bill help to solve some of those problems, or are they unsolvable?

[Translation]

d'une contestation. Il n'est pas impossible qu'un commerçant ait le sentiment qu'il a un droit prioritaire ou un droit plus fort, ou le droit de dire que la marque de commerce n'a pas été bien enregistrée parce qu'elle est à toutes fins pratiques générique ou qu'elle ressemble trop à un grand nombre d'autres marques de commerce, ou de demander si quelqu'un devrait pouvoir dominer un secteur industriel en particulier. À mon sens, la question que vous soulevez revient dans une certaine mesure à demander si la propriété intellectuelle...

Mme Dobbie: Comment une compagnie comme Mondo Foods pourrait-elle se protéger d'une contestation émanant d'une compagnie internationale? C'est sans doute là la question. Y a-t-il un tribunal ou un pouvoir supérieur? Si vous avez une marque de commerce canadienne, devez-vous sortir du Canada pour vous protéger si quelqu'un veut venir ici utiliser votre nom?

M. Bochnovic: Je ne le pense pas.

Mme Dobbie: Je pourrais vous citer d'autres exemples encore.

M. Bochnovic: En effet.

Mme Dobbie: Si je me souviens bien, il y a plusieurs années de cela, Disney a poursuivi une compagnie locale qui utilisait le nom «Roadrunner» pour un service de messagerie. Disney a gagné, et la compagnie a dû changer de nom. Je me demande donc dans quelle mesure la Loi sur le droit d'auteur est bonne si elle ne protège pas les compagnies canadiennes.

M. Bochnovic: En ce qui concerne les incidents de ce genre, je pense qu'il importe de se demander ce que font les marques de commerce pour notre industrie et pour nos compagnies. Dans un pays comme le nôtre, par exemple, les lois fédérales en matière de marques de commerce sont des merveilles. En faisant enregistrer un nom, vous bénéficiez d'un droit qui est reconnu partout au pays. Vous pouvez avoir un commerce à l'angle des rues Elgin et Laurier et faire enregistrer une marque de commerce et vous aurez un droit qui sera reconnu d'un bout à l'autre du pays et sur lequel vous pourrez vous appuyer pour vous agrandir et élargir vos activités.

Pour en revenir à l'affaire *Brick*, ce fut là une bien triste situation.

Mme Dobbie: Le cas est différent.

M. Bochnovic: La situation est différente, il s'agissait dans une certaine mesure d'une situation provinciale qui entraînait en conflit avec une situation fédérale.

Mme Dobbie: Il s'agissait d'une question d'antériorité, et je pense qu'à ce niveau-là il y a un lien entre les deux. Si quelqu'un utilise le nom en premier, qu'il soit ou non enregistré, alors il faut que ce nom soit couvert. Dans le cas de Mondo Foods, ils ont non seulement utilisé le nom en premier, mais ils l'ont fait enregistrer. Et malgré cela, ils se font attaquer. En fait, on a tenté de faire disparaître le nom. Ils avaient déménagé et personne ne s'est donné la peine de téléphoner pour savoir où ils étaient allés. Je tenais juste à le souligner.

Les dispositions prévues dans le projet de loi viendront-elles résoudre certains de ces problèmes, ou bien ceux-ci sont-ils insolubles?

[Texte]

Mr. Bochnovic: I didn't see these provisions as really setting out, nor at this point resolving, those problems.

Mrs. Dobbie: Is there a way they can be resolved with a further examination of the Trade-marks Act at some time in the future? Would it be a worthwhile exercise?

Mr. Bochnovic: Possibly, to a degree. I see, frankly, the *Brick* problem as a bigger problem for us to deal with than the one that goes outside this country in the international field. Internationally, in this area, one does not have the freedom to move at will and at random, because we always have the treaties, the Paris Convention and so on, which you've probably heard about. The treaties are really the tents under which we operate. You cannot, therefore, move too freely and at will with your own national laws. You have to operate within the scope of what those treaties require that you provide by way of reciprocal treatment to nationals of other countries. Of course we then are entitled to that same benefit when we go into another country, but to a degree we are limited.

Whether in the future that would be an exercise we might wish to undertake. . . I don't rule it out. I think it would have to be fairly focused on specific problems.

I do end, though, by saying, as I go back to my issue with intellectual property rights, that these are rights of a kind that I think always have to be challengeable. In the first instance they are granted by a government authority, which cannot by any reasonable sense of the imagination conduct the kind of searching and make the kinds of inquiries to provide absolute assurance that the right is being properly granted to the right individual—be that a patent, a trademark registration, a design registration, even a copyright registration. The nature of intellectual property rights being what it is, one cannot ever have the certainty that a document obtained from the government is absolutely valid and proper. This is a reality, though, in any country of the world.

I am just suggesting that this is the way the community has to accept intellectual property rights. It has to recognize that they must always be challengeable.

Mrs. Dobbie: A lawyer's dream, right?

Mr. Bochnovic: I hope I don't speak too much of—

• 1020

Mrs. Feltham (Wild Rose): Proposed section 12 says:

The author of a design is the first proprietor of the design, unless the author has executed the design for another person for a good and valuable consideration

I suppose that's where I have a concern. If someone is working full time for a company on a salary or whatever, then is it right that the company has that patent, has the design, rather than the author itself? Is this a concern your association has had to deal with?

Mr. Bochnovic: The last part of your question asked whether it is right that the company have the right because of the employee's work.

[Traduction]

M. Bochnovic: D'après ce que je vois, les dispositions n'exposent pas ces problèmes, ni ne les règlent.

Mme Dobbie: Pensez-vous qu'un nouvel examen de la Loi sur les marques de commerce permettrait de les résoudre? Pensez-vous qu'un tel exercice soit utile?

M. Bochnovic: Peut-être, jusqu'à un certain point. Bien franchement, les problèmes du genre du cas *Brick* sont plus gros pour nous que ceux qui se passent à l'extérieur du pays, dans le domaine international. En effet, au niveau international, dans ce domaine, l'on n'est pas libre de faire ce que l'on veut, car il y a toujours les traités, la Convention de Paris, etc., dont vous avez sans doute entendu parler. Les traités sont en quelque sortes les tentes à l'intérieur desquelles nous fonctionnons. Vous n'êtes pas donc pas libres de bouger comme vous voulez en invoquant les paramètres de vos lois nationales. Il vous faut fonctionner à l'intérieur du cadre établi par ces traités et des exigences de réciprocité entre pays qu'ils imposent. Bien sûr, si vous allez dans un autre pays, vous avez droit au même traitement, mais nous, nous sommes dans une certaine mesure limités.

Quant à la question de savoir s'il serait bon de se lancer à l'avenir dans un tel exercice. . . je n'éliminerai pas la possibilité. Je pense néanmoins qu'il faudrait qu'ils visent certains problèmes précis.

Je dirais, cependant, en conclusion, pour en revenir à la question des droits en matière de propriété intellectuelle, qu'il s'agit de droits d'une nature telle qu'il faudra toujours qu'ils puissent faire l'objet de contestations. Tout d'abord, ils sont accordés par une autorité gouvernementale, qui ne peut pas—c'est inimaginable—faire toutes les recherches et toutes les enquêtes nécessaires pour pouvoir donner la garantie absolue que le droit revient à la bonne personne—qu'il s'agisse d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un dessin ou même d'un droit d'auteur. La nature des droits en matière de propriété intellectuelle étant ce qu'elle est, l'on ne peut jamais être certain qu'un document obtenu du gouvernement est absolument juste et valide. C'est là une réalité, quel que soit le pays dont il est question.

Tout ce que je veux dire, c'est que c'est dans ce contexte que les gens doivent accepter les droits en matière de propriété intellectuelle. Ils doivent reconnaître qu'il doit toujours être possible de contester ces droits.

Mme Dobbie: Le rêve de tout avocat, n'est-ce pas?

M. Bochnovic: J'espère que je n'ai pas trop parlé de. . .

Mme Feltham (Wild Rose): Le projet d'article 12 dit:

L'auteur d'un dessin en est le premier propriétaire, à moins que, pour contrepartie à titre onéreux, il ne l'ait exécuté pour une autre personne. . .

C'est là que je vois un problème. Si quelqu'un travaille à temps plein pour une société, qu'il soit salarié ou rémunéré autrement, est-il juste que ce soit la compagnie qui ait le brevet, la propriété intellectuelle, plutôt que l'auteur lui-même? Est-ce que votre association a eu à se pencher là-dessus?

M. Bochnovic: La dernière partie de votre question est bien de savoir s'il est juste que la société ait le droit résultant du travail de l'employé?

[Text]

Mrs. Feltham: Yes, the employee's work is not recognized, actually, if it is an employee. It is the company that has the patent. Is this a concern for the people you are dealing with?

Mr. Bochnovic: Speaking of the Canadian group, quite honestly, no, it is not a concern at the moment. We tend to recognize and accept that employee-created intellectual property rights, if it is assumed they arise in the context of the employee's work, belong to the employer. Again, I am speaking very broadly. That is a situation that is not unique to this country, of course.

I don't think we are concerned. There were specific glitches and issues with designs. I am not getting into those. You are asking the question more broadly. I just say, more broadly, that has not been a specific concern here, because it tends to be accepted and to work internationally, to the extent that I recognize it.

I might add, and it may be known to some of you, there are countries where this is addressed specifically in legislation, so the rights are a little better clarified and things are provided that perhaps we don't have. But generally speaking, the fundamental thesis really is that employees' work and rights tend to pass to employers.

Mrs. Feltham: This bill generally has a lot of housekeeping in it. Does it address most of the concerns your association has brought up in the past?

Mr. Bochnovic: Yes, it does. We have ongoing concerns and they're not going to be addressed in this bill, and I don't for a second want anyone on this committee to think they are. This answers a lot of the concerns we have. We have concerns that are ongoing and we will continue to have them. Those arise because the work in this field internationally is ongoing.

Again, as may be known to varying degrees to people in this room, there are ongoing treaty negotiations and discussions internationally. There is the work under GATT that impinges on this area. There is the work under NAFTA that has impinged on this area. "Impinged" may be the wrong word. It has impacted on it significantly. Because of that, one cannot answer the question in an absolute way.

But when I say we endorse this, be it housekeeping... it does indeed do a lot of things that put us in a position to say we have a good statute. It is up to date. It is clear.

The Chairman: Mr. Bochnovic, thank you very much for being with us. We appreciate your input this morning.

Before we proceed to the next witness, I would like to suggest we take a short recess.

• 1024

• 1031

The Chairman: I would now like to call forward our next witness, from the Patent and Trademark Institute of Canada, Mr. Fisk.

[Translation]

Mme Feltham: Oui, le travail de l'employé n'est pas reconnu, si l'inventeur a le statut d'employé. Le brevet appartient à la compagnie. Est-ce que les gens que vous représentez voient là un problème?

M. Bochnovic: Pour ce qui est du groupe canadien, bien franchement, non, par à l'heure actuelle. Nous avons tendance à reconnaître et admettre que les droits de propriété intellectuelle créés par un employé, dans le contexte de son travail, appartiennent à l'employeur. Encore une fois, je parle là en termes très généraux. Ce principe n'est pas appliqué uniquement dans notre pays, bien entendu.

Nous ne voyons pas là de problème. Il y avait quelques difficultés particulières en ce qui concernait les dessins et je ne m'y attarderai pas, car votre question est de nature plus générale. J'y répondrai donc, en termes généraux, que cela n'est pas un sujet de préoccupation particulier, car ce principe tend à être accepté et appliqué à l'échelle internationale, pour autant que je sache.

J'ajouterai, et certains d'entre vous le savent peut-être, que cette question est traitée de manière plus détaillée dans la législation de certains pays, si bien que les droits y sont un peu plus clairement définis et que des dispositions y ont cours que nous n'avons peut-être pas. Mais généralement parlant, le principe fondamental veut que le fruit du travail et les droits y afférents des employés appartiennent aux employeurs.

Mme Feltham: Ce projet de loi apporte quantité de changements d'ordre technique. Est-ce qu'il résoud la plupart des questions litigieuses que votre association a soulevées par le passé?

M. Bochnovic: Oui, il en subsiste qui ne seront pas réglées par ce projet de loi et je ne voudrais surtout pas vous donner l'impression que c'est le cas. Cela répond à bon nombre de nos préoccupations. Il en reste et nous en aurons encore. C'est dû au fait que les travaux dans ce domaine se poursuivent à l'échelle internationale.

Encore une fois, les membres du comité sont peut-être plus ou moins au courant, et l'on continue à négocier et discuter à l'échelle internationale dans le cadre de traités. Il y a les travaux sous l'égide du GATT qui retentiront sur ce domaine. Cela a été le cas également de l'ALENA qui a eu une forte incidence. C'est là pourquoi on ne peut donner une réponse catégorique à votre question.

Mais lorsque je dis que nous souscrivons à ce texte, même s'il s'agit de points techniques... il n'a pas effectivement beaucoup de changements qui nous permettent de dire que nous avons maintenant une bonne loi, moderne et claire.

Le président: Je vous remercie de vous être joint à nous, monsieur Bochnovic. Nous avons apprécié votre participation ce matin.

Avant de passer au témoin suivant, je propose une courte pause.

Le président: J'aimerais maintenant inviter à la table le témoin suivant, qui représente l'Institut canadien des brevets et marques, M. Fisk.

[Texte]

Welcome, Mr. Fisk. We appreciate your being here. I understand you have some opening comments.

Mr. George E. Fisk (Vice-President, Patent and Trademark Institute of Canada): Thank you, Mr. Chairman and members of the committee.

I would first like to introduce the organization I represent. The Patent and Trademark Institute is one of the oldest groups in Canada dealing with the area of intellectual property. It has approximately 1,000 members. Those members are people who are involved in some way in intellectual property in Canada. We have lawyers, we have patent agents, we have trademark agents, we have people in companies who are responsible for dealing with the intellectual property of those companies.

Approximately 150 of our members are foreign members—we have 2 classes of foreign members—but those do not vote and do not participate in the committee structure of the institute. So the work that has been done by this institute on this bill has been done only by our Canadian members.

One of the things we do in the institute is attempt to improve intellectual property laws. We do not lobby for any particular group. The reason we do not lobby for any particular group is that we are an open institute. Anyone who is interested in intellectual property in Canada can join. So we try to cover the spectrum of all possible opinions within the intellectual property community.

We do suggest amendments from time to time to the Department of Consumer and Corporate Affairs. These are primarily on technical matters, to improve the laws.

I would like to outline what we did with Bill S-17. Bill S-17 is an unusual bill in that it has probably had more public input than any bill in this area that I have seen—and I've been in the area for some 30 years. It started with the Intellectual Property Advisory Committee of the Department of Consumer and Corporate Affairs having subcommittees recommend things that should be in the bill.

We are members of the advisory committee. We circulated our membership and asked what they would like to see changed, with the emphasis of realizing that these must be non-controversial, or substantially non-controversial. So we got in the suggestions from our members. These were discussed at the Intellectual Property Advisory Committee of Consumer and Corporate Affairs. Even some draft wording was suggested in some cases. These all were put into the hopper to develop this bill.

Some things we suggested did not get in the bill. This is par for the course. We realize that in some cases the department said no, this is too complicated, or this should require further study in a particular area, or in some cases they said, we see some controversy with this one, so we won't go through with it.

[Traduction]

Soyez le bienvenu, monsieur Fisk. Nous vous sommes reconnaissants d'être venu. Je crois savoir que vous avez une déclaration liminaire.

M. George E. Fisk (vice-président, Institut canadien des brevets et marques): Je vous remercie, monsieur le président et membres du comité.

Je vais d'abord vous dire quelques mots de l'organisation que je représente. L'Institut des brevets et marques est l'une des plus anciennes associations du Canada dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il compte un millier de membres. Ces derniers sont tous intéressés, d'une façon ou d'une autre, par la propriété intellectuelle au Canada. Ils sont avocats, agents en brevets et marques de commerce, membres de sociétés et responsables de la protection de la propriété intellectuelle de celles-ci.

Près de 150 de nos membres sont étrangers—nous avons deux catégories de membres étrangers—mais ces derniers ne votent pas et ne participent pas à la structure du comité de l'Institut. Le travail que l'Institut a effectué sur ce projet de loi est donc le seul fait de nos membres canadiens.

L'un des objectifs que s'est fixé l'Institut est l'amélioration de la législation relative à la propriété intellectuelle. Nous n'intervenons pas pour le compte d'un groupe d'intérêts particuliers. La raison en est que nous sommes un Institut ouvert à tous. Quiconque s'intéresse à la propriété intellectuelle au Canada peut devenir membre. Nous nous efforçons donc d'être représentatifs de tout l'éventail des opinions possibles à l'intérieur du cercle des intéressés par la propriété intellectuelle.

Nous recommandons de temps à autre des modifications au ministère de la Consommation et des Affaires commerciales. Elles portent essentiellement sur des aspects techniques et visent à améliorer la législation.

Je vais vous esquisser ce que nous avons fait au sujet du projet de loi S-17. Ce dernier est une mesure qui sort de l'ordinaire en ce sens qu'elle a bénéficié sans doute de la plus vaste concertation avec le public, de tous les projets de loi dans ce domaine que j'ai vu—et cela fait 30 ans que j'oeuvre dans ce domaine. Cette concertation a été entamée par le Comité de la propriété intellectuelle du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales, lequel a formé des sous-comités qui ont recommandé un certain nombre d'éléments à inscrire dans le projet de loi.

Nous sommes membres de ce comité consultatif. Nous avons fait le tour de nos membres pour leur demander quels changements ils voudraient voir apporter à la loi, en soulignant que ces propositions devraient être non sujettes à controverse, ou sensiblement neutres. Nous avons donc reçu ces suggestions de nos membres. Elles ont été débattues au Comité consultatif de la propriété intellectuelle du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales. Certains de nos membres ont même proposé des libellés dans certains cas. Tout cela a donc été pris en considération au moment de la rédaction de ce projet de loi-ci.

Certains éléments que nous avons suggéré ne se retrouvent pas dans le texte. Ce n'est pas surprenant. Nous savons que dans certains cas le ministère s'est abstenu parce que telle mesure était trop complexe, telle autre exigeait une étude plus poussée ou telle encore était sujette à controverse.

[Text]

[Translation]

• 1035

So not everything we wanted got in the bill. But we are happy with what is in it. First, we made submissions on what should go in. Second, when the bill came out, it was intensively studied through our committee structure. We have a number of committees, some 52 of them, that deal with all areas of the patent, trademark, copyright, and intellectual design laws. So we did study it in great detail. We made some proposed amendments, and I'm glad to say these were in the main adopted by Consumer and Corporate Affairs.

Obviously this bill is not something that solves all the problems with the intellectual property community in Canada. It's not intended to. It's intended to be primarily non-controversial things, primarily things of a technical nature. But in my submission it does improve our intellectual property laws.

I hadn't expected to come before you today. I did make submissions to the Senate committee and I had merely filed a letter with this committee, because I did not think there was any need to make further submissions. However, I'm informed one of our members, Mr. Malcolm Johnston, will be appearing before you this afternoon, and I was asked to attend to comment on the submissions he is going to make. That is a little difficult, because of course when you haven't heard the submissions, it's hard to know exactly what they will be. So I will make my remarks on what Mr. Johnston said to the Senate committee.

I'd first comment that Mr. Johnston had full opportunity to participate in our committee structure in making suggestions for amendment and in discussing them. He chose not to do so. So he did not get involved in our committees which made recommendations to Consumer and Corporate Affairs. Instead, he's bringing these amendments before you, which, of course, he has every right to do. But in my submission it's regrettable he didn't do it in such a way that the profession had a chance to review and comment on and have discussion back and forth about his proposed amendments.

His first proposed amendment deals with proposed section 38.1, which is in clause 41 of the bill. That's a remedial clause, and you have heard from Mr. Troicuk about it. What happened was that there was a procedure in Canada for amplifying the disclosure of a patent application in the biochemical and biological area by filing a deposit, a micro-organism or whatever it might be, with a recognized depository. This micro-organism could then be released to qualified researchers.

That was not something specifically in the act, however. There were two cases that indicated it was an acceptable procedure, one of them in 1968, and then another one before the Patent Appeal Board in 1982. So the industry accepted that this was a way of amplifying one's disclosure of a patent application. In some patent applications it's very difficult to describe something in words. You've heard a picture is worth 1,000 words. Well, I'd suggest a deposit may be worth 10,000.

Donc, je projet de loi ne répond pas à tous nos vœux, mais nous sommes satisfaits de ce qui y figure. Premièrement, nous avons fait des suggestions sur ce qu'il devrait contenir. Deuxièmement, lorsque le texte a été rendu public, il a été longuement étudié par nos comités. Nous en avons 52, qui couvrent à eux tous tous les domaines: brevets, marques de commerce, droits d'auteurs et conception intellectuelle. Nous avons donc étudié le projet de loi de façon très serrée. Nous avons recommandé quelques changements et je suis bien aise de voir que ces derniers ont été dans l'ensemble adoptés par le ministère.

À l'évidence, ce projet de loi ne résout pas tous les problèmes qui se posent en matière de propriété intellectuelle au Canada. Ce n'était pas son but. Il s'agissait essentiellement de régler des aspects non sujets à controverse, d'ordre principalement technique. Mais, à mon sens, il améliorera notre législation en matière de propriété intellectuelle.

Je ne comptais pas comparaître devant votre comité aujourd'hui. J'étais intervenu au comité sénatorial et j'avais simplement adressé une lettre à votre comité, car je ne voyais pas la nécessité de nouvelles interventions. Toutefois, j'ai appris que l'un de nos membres, M. Malcolm Johnston, comparaitra cet après-midi et l'on m'a demandé de venir pour donner mon avis sur l'intervention qu'il fera. C'est un peu difficile à faire, ne sachant pas exactement ce qu'il dira. Je vais donc limiter mon propos à ce que M. Johnston a dit au comité sénatorial.

Je signale tout d'abord que M. Johnston a eu pleinement l'occasion de participer à nos travaux en comité, à formuler des suggestions d'amendement et à les défendre. Il a choisi de ne pas le faire. Il n'a donc siégé à aucun de nos comités qui ont adressé des recommandations à Consommation et Affaires commerciales. Il préfère vous soumettre ses propositions d'amendement directement, ce qui est évidemment tout à fait son droit. Je regrette cependant qu'il n'ait pas choisi de procéder d'une manière qui aurait permis à la profession de les examiner et d'en débattre.

Le premier amendement qu'il propose concerne le projet d'article 38.1, qui se trouve à l'article 41 du projet de loi. Il s'agit d'une clause de protection et M. Troicuk vous en a parlé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il existait au Canada une procédure permettant d'amplifier la divulgation d'une demande de brevet dans le domaine biochimique et biologique en déposant un échantillon—un micro-organisme ou autre échantillon de la matière biologique—en un lieu reconnu. Ce micro-organisme pourrait alors être transmis à des chercheurs qualifiés.

Or, ce mécanisme n'était pas expressément prévu dans la loi. Deux jugements ont été rendus, l'un en 1968 et l'autre en 1982 par la Commission d'appel de brevets indiquant qu'il s'agissait là d'une procédure acceptable. Cette dernière est donc depuis lors une façon reconnue par les milieux concernés d'amplifier la divulgation d'une demande de brevets. En effet, dans certains cas il est très difficile de décrire une invention avec des mots. On dit qu'une image vaut mille mots. Eh bien, moi je dis qu'un échantillon en vaut peut-être 10 000.

[Texte]

But the situation was cast in some doubt in 1989 with the *Pioneer Hi-Bred* case. The *Pioneer Hi-Bred* case did not deal with micro-organisms. It dealt with seeds. The court went out of its way to say this should not be taken as deciding the matter about micro-organisms. But at the same time it worried people. I looked earlier today at the submission filed by the Industrial Biotechnology Association, and they have estimated that 400 patents were issued in Canada, relying on deposits in this area.

• 1040

With the *Pioneer Hi-Bred* case, there is then some doubt as to whether these 400 patents are valid. As I said, the court specifically did not extend its decision to micro-organisms, but the doubt is still there. Proposed section 38.1 is intended to remove this doubt by saying you can rely on a deposit to support a patent application.

Mr. Johnston said the passage of proposed section 38.1 would retroactively validate invalid patents, and I take strong issue to that. Those 400 patents have never been invalidated. They are still valid patents. All one can say is that there may be a cloud on their validity if and when they ever get before a court. But it is by no means certain that they would be invalidated, as Mr. Johnston seems to think. The *Pioneer Hi-Bred* court specifically said it was not extending its comments to micro-organisms.

Second, Mr. Johnston did not point to anybody in particular, but there may be somebody who might have relied on one of these being invalid and gone ahead to spend some money as a result. In my submission, that would be an unwarranted risk in view of what the Supreme Court said about its not extending to micro-organisms.

You have to look at the other side. You know there are at least 400 patentees who have come up with useful inventions and who got patents in the period from 1968 until now relying on the fact that they could use deposits. It would be, in my submission, a very unfair thing to invalidate those patents or to run the risk of having them invalidated merely because the Supreme Court has, in a somewhat different area, dealing with seeds, pronounced something that could be used in an attack on those patents. The patentees, in good faith, did disclose their invention. They did file a deposit. People can get hold of that deposit and can therefore reproduce the invention. In my submission, it would be a very unfair thing for those patentees to lose their patents on really a technicality.

The second proposed amendment Mr. Johnston put before the Senate committee was to section 14 of the Trade-marks Act. That's a section dealing with trademarks registered in a foreign country. The person who is the owner in that country then applies for registration in Canada. It changes the criteria a little for what is required for registration, particularly with respect to descriptive trademarks.

Section 14 has been around since the last amendment of the Canadian Trade-marks Act in 1954. It was actually around in a somewhat similar form for a long time before that, back into the 1930s. As far as I'm aware, there has never been any major concern raised with respect to the section. If there are concerns about it, it is not a good idea to raise them at the time of almost passage of a technical bill. If there are concerns they should be discussed within the profession and discussed with

[Traduction]

Un doute a été jeté sur la validité de cette procédure par le jugement rendu en 1989 dans la cause *Pioneer Hi-Bred*. Il ne s'agissait pas en l'occurrence de micro-organismes, mais de semences. Le tribunal a pris grand soin de préciser que ce jugement ne couvrait pas les micro-organismes, mais néanmoins, certains s'inquiètent. J'ai jeté un coup d'oeil ce matin au mémoire présenté par l'Association canadienne de l'industrie de la biotechnologie qui estime que 400 brevets ont été émis au Canada sur la foi de tels échantillons.

Depuis le jugement dans la cause *Pioneer Hi-Bred*, un doute plane sur la validité de ces 400 brevets. Comme je l'ai dit, la Cour a expressément indiqué que sa décision n'englobe pas les micro-organismes, mais le doute subsiste néanmoins. Le projet d'article 38.1 est destiné à lever ce doute en spécifiant que l'on peut déposer un échantillon à l'appui de nos demandes de brevets.

M. Johnston prétend que l'adoption du projet d'article 38.1 validerait rétroactivement des brevets non-valides, et je conteste formellement cette affirmation. Ces 400 brevets n'ont jamais été invalidés. Ils restent des brevets valides. Tout ce que l'on peut dire, c'est que leur validité serait mise en question si jamais elle était contestée devant un tribunal. Mais il n'est absolument pas établi que ce tribunal les déclarerait invalides, comme M. Johnston semble le penser. L'arrêt *Pioneer Hi-Bred* disait expressément qu'il ne couvre pas les micro-organismes.

Deuxièmement, M. Johnston n'a nommé personne, mais il est possible que quelqu'un ait tablé sur la non-validité éventuelle d'un de ces brevets et ait engagé à des dépenses de ce fait. À mon avis, ce serait courir un risque injustifié, étant donné ce que la Cour suprême a dit de la non-application de son arrêt aux micro-organismes.

Il faut considérer aussi le côté inverse. On sait qu'il y a au moins 400 détenteurs de brevets qui sont les auteurs d'inventions utiles, brevetées depuis 1968, et qui s'en sont remis au fait qu'ils pouvaient déposer des échantillons. Il serait, à mon sens, très injuste d'invalider ces brevets ou de courir le risque de les faire invalider uniquement parce que la Cour suprême, dans un domaine sensiblement différent, celui des semences, a prononcé un arrêt qui pourrait être invoqué pour attaquer ces brevets. Ces détenteurs ont divulgué leurs inventions de bonne foi. Ils ont déposé des échantillons. D'autres auraient pu se procurer cet échantillon et ainsi reproduire l'invention. J'estime qu'il serait très injuste que ces inventeurs perdent leurs brevets pour ce qui n'est qu'une simple question de procédure.

Le deuxième amendement que M. Johnston a proposé au Comité sénatorial portait sur l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce. Il s'agit d'une disposition relative aux marques de commerce déposées à l'étranger et pour lesquelles les détenteurs demandent le dépôt au Canada. Le changement proposé modifie quelque peu le critère à remplir pour obtenir le dépôt, particulièrement dans le cas des marques de commerce descriptives.

L'article 14 existe depuis la dernière révision de la Loi sur les marques de commerce canadiennes, donc en 1954. En fait, une telle disposition existait déjà sous une forme très similaire bien avant, depuis les années 1930. À ma connaissance, cet article n'a jamais donné lieu à aucune doléance sérieuse. S'il y en a, le moment est mal choisi pour soulever la question juste au moment de l'adoption d'un projet de loi technique. S'il y a des motifs de doléances, il convient d'en débattre d'abord au

[Text]

CCAC, and then if there are concerns, appropriate legislation could be drafted. In my submission, this is not the proper time to deal with something that seems to have worked well for a number of years and hasn't had major concern within the industry. I've listed at the bottom of page 5 of my submission the internal protections within section 14. My submission is that those are sufficient.

[Translation]

sein de la profession et avec le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales puis, s'il y a effectivement un motif d'agir, de rédiger un texte de loi approprié. À mon avis, le moment est mal choisi pour remettre en question quelque chose qui semble avoir bien fonctionné pendant de nombreuses années, sans avoir suscité de grandes difficultés chez les intéressés. J'ai dressé au bas de la page 5 de mon mémoire la liste des garde-fous internes présents dans l'article 14. Je considère qu'ils sont suffisants.

• 1045

Mr. Johnston's concern seems to arise because certain countries are now permitting colours to be accepted as trademarks in pharmaceutical areas. That can be dealt with very nicely by the act as it is presently. If, in interpretation of our definition of a trademark, a colour can't be a trademark, then that ends the matter. Really the question is whether the definition of a trademark is a proper one. Section 14, in my submission, is not the place that would even correct the problem that Mr. Johnston perceives occurring.

M. Johnston semblait préoccupé par le fait que certains pays reconnaissent maintenant les couleurs comme marques de commerce dans le domaine pharmaceutique. Dans sa forme actuelle, la loi peut très bien régler ce problème. Si une couleur ne peut constituer une marque de commerce selon notre définition, la question est réglée. En réalité, il faut déterminer si la définition d'une marque de commerce est appropriée. J'estime que l'article 14 n'est pas l'endroit où est réglé le problème que M. Johnston prévoit.

The third item Mr. Johnston raised before the Senate was a proposal requiring that the Patent Office examine every patent application within one year of its filing date, and within three months of any response the applicant made to the initial examination. Now, that would be nice. Everybody would like to have a quick examination, except that in order to have something of this sort you have to give extra resources to the Patent Office. They are fully taxed at the moment; in fact, they are overworked. They are reducing their backlog, and they are doing this because of the change in the Patent Act in 1989 that not all applications are examined immediately. Instead, you can wait up to seven years to have your application examined.

La troisième question que M. Johnston a soulevée devant le Sénat portait sur une proposition prévoyant que le bureau des brevets examine chaque demande de brevet dans l'année suivant la date de sa présentation, et dans les trois mois suivants toute réponse donnée par le requérant à l'examen initial. Ce serait bien beau. Tout le monde aimerait que les demandes soient examinées rapidement, sauf qu'il faudrait donner des ressources supplémentaires au bureau des brevets, dont les ressources sont en fait surchargées à l'heure actuelle. Le bureau réduit ces arriérés en raison des modifications apportées à la Loi sur les brevets en 1989. Ces modifications prévoient que les demandes ne sont pas toutes examinées sur-le-champ. En fait, cela peut prendre jusqu'à sept ans.

Many people have been waiting; therefore, not all applications are being examined. The Patent Office can therefore work on the backlog and get rid of it. They have dropped the backlog immensely in the past two years. I understand that they expect they will be current within the next year or year and a half.

Beaucoup de gens attendent, ce qui prouve que l'on n'examine pas toutes les demandes. Le bureau des brevets peut donc s'attaquer aux arriérés et les liquider. Les arriérés ont diminué considérablement depuis deux ans. Sauf erreur, le bureau s'attend à être à jour dans un an ou un an et demi.

In my submission, an amendment such as the one proposed by Mr. Johnston would not be appropriate because it requires the Patent Office to do something without giving them the resources to do it. In any event, the problem is about to go away in the next foreseeable short time. That sort of amendment is not really necessary.

J'estime qu'un amendement comme celui qu'a proposé M. Johnston ne convient pas parce qu'on oblige le bureau des brevets à faire quelque chose sans lui donner les ressources nécessaires. De toute façon, le problème disparaîtra sous peu. Un tel amendement n'est pas vraiment nécessaire.

These are my submissions. I would be glad to answer any questions on what I've raised or on anything else that may concern the committee.

Voilà ce que j'avais à dire. Je répondrai volontiers à toute question sur les points que j'ai soulevés, ou sur tout autre aspect qui pourrait intéresser le comité.

The Chairman: Thank you very much, Mr. Fisk.

Le président: Merci beaucoup, monsieur Fisk.

Mr. MacDonald, did you want to lead off?

Monsieur MacDonald, voulez-vous commencer?

Mr. MacDonald: I want to thank you for appearing. You're quite right—perhaps you should have been scheduled to appear after Mr. Johnston, since your brief seems to be a rebuttal of an argument we haven't heard yet. Anyway, it was a good rebuttal. I just hope that the argument you're rebutting is as good this afternoon.

M. MacDonald: Je vous remercie d'être venu témoigner. Vous avez tout à fait raison—on aurait peut-être dû vous convoquer après M. Johnston, car vous semblez réfuter un argument que nous n'avons pas encore entendu. De toute façon, votre réfutation était bonne. J'espère bien que votre argumentation sera aussi solide cet après-midi.

I'm going to start at the back end. I recently visited two of the generic drug companies, Apotex and Novopharm, and went through their facilities. One of the concerns raised—it wasn't a concern; it just came up in conversation. We were talking

Je vais commencer par la fin. J'ai visité récemment les installations de deux fabricants de médicaments génériques, Apotex et Novopharm. Une des préoccupations qu'on a soulevées—ce n'était pas une préoccupation; la question a

[Texte]

about the export of generic drugs to the U.S. market, which is a very large market for these companies. I said, gee, I guess you just do an extra run, and they said, no, that they have to alter their product substantially because it can't be the same shape or colour as the product they are replacing in the United States. So basically it's the same compound, but they have to do a different run, different colour, different size.

They said they have been challenged in the past in Canada for making the generic copy a similar shape and colour to the parent. They make it a similar shape and colour so that you're not confusing a lot of people. If you're dealing with some of the elderly, who have been perhaps on certain medications and may take their medications based on shape and colour, if they go over to a cheaper generic copy, that's not as big a problem. They say there has been some difficulty in Canada. Do you know anything about that?

Mr. Fisk: I know there was a case some years ago—I think it was Smith Kline & French, but I'm not sure—that brought a case dealing with passing off because the same shape and colour were used by one of the generic manufacturers. I'm not sure whether it was passing off or attempting to get a trademark registration; it was some years ago and I haven't looked at it recently. In any event, that case failed.

[Traduction]

simplement été abordée au cours de la conversation. Nous parlions de l'exportation de médicaments génériques aux États-Unis, qui représente un marché très important pour ces entreprises. J'ai dit au représentant de la société que je supposais qu'il leur suffisait de produire une série de plus. Ils m'ont répondu que ce n'était pas le cas, qu'ils devaient modifier considérablement leur produit, parce que celui-ci ne peut avoir la même forme ni la même couleur que le produit qui le remplace aux États-Unis. Il s'agit essentiellement du même composé, dont il faut toutefois produire une série de couleurs et de tailles différentes.

Les représentants de la société m'ont dit avoir fait l'objet de poursuites au Canada parce qu'ils avaient fabriqué une copie générique d'une forme et d'une couleur semblable à celle du produit original. Ils agissent ainsi pour éviter de semer la confusion chez beaucoup de gens. Le problème est moins grave chez certaines personnes âgées, qui prennent peut-être leur médicament en se basant sur la forme et sur la couleur, lorsqu'elles décident de prendre une copie générique meilleur marché. Les représentants de la société ont affirmé avoir eu des problèmes au Canada. Êtes-vous au courant?

M. Fisk: Je sais qu'il y a eu, il y a quelques années, une affaire de commercialisation trompeuse—qui impliquait, sauf erreur, Smith Kline & French, mais je n'en suis pas sûr—parce qu'un des fabricants de produits génériques utilisait la même forme et la même couleur. Je ne sais pas trop s'il s'agissait de commercialisation trompeuse ou si l'on essayait de faire enregistrer une marque de commerce. L'affaire remonte à quelques années, et je n'ai pas regardé le dossier récemment. De toute façon, l'affaire a été renvoyée.

• 1050

There are arguments on both sides with respect to shape and colour. What do the shape and colour identify? That is the question, really. When you look at a trademark—for example, let's say Tide, for detergent—that identifies a particular manufacturer and the quality control of that manufacturer. When you get Tide you expect that the manufacturer of Tide is the same manufacturer you had when you got Tide the last time, and the quality is likely to be the same. If everybody could use the word Tide, it wouldn't function as a trademark any more. If anybody wanted to make their own product, good, bad or indifferent, and call it Tide, it wouldn't function as a product.

When you get down to something the size of a pill, it's too small to have something like "Tide" stamped on it. There, shape and colour can be distinctive of something. Now, are they distinctive of the particular medication or distinctive of the particular manufacturer of the medication?

The argument in favour of having shape and colour as trademarks says that anybody is free to make this medication, but if somebody has tried the medication of this particular manufacturer and is happy with it, they identify that shape and colour with that manufacturer. The shape and colour then serve a trademark use of identifying the manufacturer and identifying the quality control and so on. The counter argument is that the shape and colour should identify a particular pharmaceutical

Il y a du pour et du contre en ce qui a trait à la forme et à la couleur. Qu'est-ce que représentent la forme et la couleur? C'est là la question, en réalité. Prenons l'exemple d'une marque de commerce—disons Tide, par exemple, dans le cas d'un détergent—qui identifie un fabricant en particulier et le contrôle de qualité qu'elle exerce. L'acheteur de Tide s'attend à ce que le fabricant soit le même que lorsqu'il en a acheté la fois précédente, et que la qualité soit la même. Si n'importe qui pouvait utiliser le mot Tide, ce ne serait plus une marque de commerce. Si quelqu'un voulait fabriquer son propre produit, qu'il soit bon, mauvais ou neutre, et l'appeler Tide, cela ne marcherait pas.

Une pilule est trop petite pour qu'on y inscrive un mot comme «Tide». La forme et la couleur peuvent alors représenter des caractéristiques distinctives. Ces caractéristiques sont-elles particulières aux médicaments, ou aux fabricants?

Ceux qui préconisent que la forme et la couleur constituent une marque de commerce affirment que n'importe qui peut fabriquer le médicament en cause. Or, quelqu'un qui a essayé le médicament d'un fabricant en particulier et qui en est satisfait reconnaît la forme et la couleur utilisées par le fabricant. La forme et la couleur du médicament servent alors à l'identifier, à reconnaître le contrôle de la qualité, etc. Les défenseurs de l'argument contraire affirment que la forme et la couleur

[Text]

rather than a particular manufacturer of the pharmaceutical. That, of course, helps the generics because they can, to some extent, trade on the popularity of the manufacturer that came out with the first product.

There is nothing that makes it pharmaceutically necessary to have that shape and colour, so I would suggest that shape and colour could function as a trademark. In Canada at the moment, until now, they haven't done so. If that area is looked at, I think it should be looked at in some detail and there should be arguments back and forth. I have given you the arguments on two sides in a very short compass here, but people could spend days discussing this. I don't think it really should be dealt with in a—

Mr. MacDonald: Well, it should be dealt with, because you've raised it in rebuttal to an argument you think will be made.

Mr. Fisk: Yes, and which was made in the Senate.

Mr. MacDonald: Does the current Trade-marks Act say that shape and colour cannot be used as a trademark?

Mr. Fisk: No, it defines trademark in a particular way. Until now, shape and colour have not been registered as trademarks.

Mr. MacDonald: Is that because nobody has tried to register them?

Mr. Fisk: People have tried.

Mr. MacDonald: People have tried and have been rejected?

Mr. Fisk: I think that's the case. I know there have been oppositions to aspects of this, and no registrations have issued, so I presume they have been rejected.

Mr. MacDonald: So you are telling me that under the Trade-marks Act we are not sure if the concern Mr. Johnston has raised in the Senate is a valid concern. It could be or it couldn't be. The act is not explicit in saying that shape and colour can or cannot be used.

Mr. Fisk: That is correct. The act is not specific with respect to many things because it is an act of general application. It doesn't deal specifically with pharmaceuticals.

Mr. MacDonald: Let me ask you another question that picks up on what Mrs. Dobbie was asking earlier. The whole area of international agreements and harmonization of regulations dealing with intellectual property is one that the vast majority of Canadians have no concept of. I say excuse me to all of the people who are here today who are quite interested in this, but it is generally a pretty dry subject to be discussing. However, it has massive implications for the users and also for consumers in Canada.

[Translation]

devraient représenter un produit pharmaceutique en particulier, et non un fabricant donné de ce produit pharmaceutique. Cela aide, bien sûr, les fabricants de produits génériques parce qu'ils peuvent profiter jusqu'à un certain point de la popularité du fabricant du produit original.

Sur le plan pharmaceutique, rien n'oblige à utiliser la forme et la couleur en cause, et c'est pourquoi j'estime que la forme et la couleur pourraient servir de marque de commerce. Au Canada, cela ne s'est pas encore fait. Si l'on veut examiner cette possibilité, il faudra l'étudier de près et analyser le pour et le contre. Je vous ai résumé très brièvement les arguments des deux points de vue, mais on pourrait en parler pendant des jours. Je ne crois pas qu'il faudrait vraiment aborder la question dans le contexte. . .

M. MacDonald: Il faut l'aborder, parce que vous l'avez soulevée pour réfuter un argument que vous pensez que l'on présentera.

M. Fisk: En effet. On l'a présenté au Sénat.

M. MacDonald: Le texte actuel de la Loi sur les marques de commerce précise-t-il que l'on ne peut utiliser la forme et la couleur comme marque de commerce?

M. Fisk: Non, on y définit la marque de commerce d'une façon particulière. Jusqu'à présent, on n'a pas encore déposé de forme et de couleur comme marque de commerce.

M. MacDonald: Est-ce parce que personne n'a essayé de le faire?

M. Fisk: On a essayé.

M. MacDonald: Les demandes ont été rejetées?

M. Fisk: Je crois que oui. Je sais qu'on s'est opposé à certains aspects de cette question, et qu'aucun enregistrement n'a été accordé. Je suppose donc que les demandes ont été rejetées.

M. MacDonald: Ce que vous me dites, c'est qu'en vertu de la Loi sur les marques de commerce, nous ne savons pas si la préoccupation soulevée par M. Johnston au Sénat est fondée. Elle pourrait l'être, ou ne pas l'être. La loi ne précise pas clairement que l'on peut ou ne peut pas utiliser la forme et la couleur.

M. Fisk: En effet. La loi n'est pas précise à l'égard de nombreux aspects parce qu'il s'agit d'une mesure d'application générale. Elle ne porte pas spécifiquement sur les produits pharmaceutiques.

M. MacDonald: Permettez-moi de vous poser une autre question qui fait suite à ce que Mme Dobbie a demandé tout à l'heure. La grande majorité des Canadiens n'ont absolument aucune idée de toute la question des accords internationaux et de l'harmonisation de la réglementation en matière de propriété intellectuelle. Je demande à tous ceux qui sont ici aujourd'hui et que la question intéresse beaucoup de m'excuser, mais il s'agit en général d'un sujet de discussion plutôt aride. Cette question a toutefois d'énormes répercussions sur les usagers et sur les consommateurs du Canada.

• 1055

My colleague raised this matter earlier—and perhaps she will pursue it when she asks her questions—of international challenges to Canadian trademark law. Is there an international treaty on trademarks?

Ma collègue a déjà soulevé la question des contestations internationales de la Loi canadienne sur les marques de commerce—et elle poursuivra peut-être dans la même veine lorsqu'elle posera ses questions. Y a-t-il un traité international sur les marques de commerce?

[Texte]

Mr. Fisk: Yes.

Mr. MacDonald: If there is an international treaty on trademarks, and this Italian pharmaceutical company says, to heck with Canada, we think that it is an infringement and we are going to go through the international treaty, how does this work?

Mr. Fisk: It doesn't work that way. The international treaty which exists at the moment and which Canada is a member of, because there are several other international treaties that we are not members of, dealing with trademarks—

Mr. MacDonald: Which ones are we a member of?

Mr. Fisk: The treaty we are a member of is called the International Treaty for the Protection of Intellectual Property. It dates from 1883. It is called the Paris Convention as a convenient way of describing it.

That basically says there are certain minimum standards you have to meet. If you file an application in one country and you subsequently file an application in another country belonging to the treaty within six months, there is a retroactivity for that application. They are fairly limited requirements that we have internationally, according to that treaty. We get benefits from it just as other people do.

Regarding the situation about a foreigner, there is no international court in which Canadian trademark rights can be litigated, or anything of that sort. All that can happen, and frequently does, is that foreigners will file applications in Canada to protect their trademarks. There is a reason for doing that.

For example, Pierre Cardin does work in Paris on fashions and imports these fashions into Canada. He obviously wants to protect his Pierre Cardin trademark. He doesn't want other people here to be able to take that name and start using it on things they have done that have no connection with him. Foreigners are entitled to register their trademarks in Canada just as we are entitled to register our trademarks in other countries. I am sure, for example, Molson's have registered all their trademarks in the U.S.

There is an interplay here in that people can register in other countries, but when they register in any country they register solely under the law of that country. Does that answer that question?

Mr. MacDonald: Yes, it does.

The last question I have deals with biological deposits. It appears from the Senate Hansard that it seems to be one of the big concerns that Mr. Johnston has expressed.

We have heard from our first witness this morning that *Pioneer Hi-Bred v. Commissioner of Patents* really has no application outside of that particular case. It was not meant to be a precedent in that case. You, however, have raised the concern that biological deposits are not explicitly in the act permitted to be used as part of the evidence for novelty and uniqueness of the patent application, but there could be as many as 400 patents which have been granted on the basis of some evidence which was a biological deposit, and those 400 patents may be questioned.

[Traduction]

M. Fisk: Oui.

M. MacDonald: Dans ce cas, que se passe-t-il, alors, si un fabricant italien de produits pharmaceutiques se dit: au diable le Canada, nous prétendons qu'il s'agit d'une contrefaçon de marque et nous allons invoquer le traité international?

M. Fisk: Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Le traité international en vigueur et que le Canada a signé—parce qu'il existe plusieurs autres traités internationaux sur les marques de commerce, que nous n'avons pas signés. . .

M. MacDonald: A quel traité avons nous adhéré?

M. Fisk: Le traité auquel nous avons adhéré s'appelle la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, qui date de 1883. On l'appelle la Convention de Paris, ce qui est plus commode.

On y précise essentiellement qu'il faut satisfaire à certaines normes minimales. Lorsque quelqu'un présente une demande dans un pays, et, dans les six mois qui suivent, en présente une autre dans un autre pays signataire du traité, il y a implication rétroactive. Les exigences internationales sont plutôt limitées, selon le traité en question. Nous en tirons des avantages, tout comme d'autres, d'ailleurs.

En ce qui concerne le cas d'un étranger, il n'y a pas de cour internationale où l'on peut tenter des poursuites à l'égard des marques commerciales canadiennes, par exemple. Tout ce qui peut se passer, et ce qui se passe souvent, c'est que des étrangers présentent au Canada des demandes de protection de leur marque de commerce. Il y a une raison à cela.

Par exemple, Pierre Cardin confectionne à Paris des vêtements de mode qu'il importe au Canada. Bien entendu, il veut protéger sa marque de commerce Pierre Cardin. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre au Canada puisse commencer à utiliser cette marque sur des produits qui n'ont aucun rapport avec lui. Les étrangers ont le droit d'enregistrer leur marque de commerce au Canada, tout comme nous avons le droit de faire de même à l'étranger. Je suis sûr, par exemple, que Molson a enregistré toutes ses marques de commerce aux États-Unis.

Il y a interaction en l'occurrence: on peut enregistrer une marque de commerce à l'étranger, mais l'enregistrement est alors régi uniquement par les lois du pays en cause. Cela répond-il à votre question?

M. MacDonald: Oui.

Ma dernière question porte sur les dépôts biologiques. Il semble d'après le rapport du Sénat, que ce soit là une des grandes préoccupations de M. Johnston.

Nous avons entendu notre premier témoin ce matin affirmer que la décision rendue dans l'affaire *Pioneer Hi-Bred c. Commissaire des brevets*, ne s'applique en réalité qu'à l'affaire en question. On ne voulait pas établir de précédent. Vous avez toutefois dit que la loi ne permet pas explicitement d'utiliser les dépôts biologiques pour aider à démontrer les éléments nouveaux et uniques d'une demande de brevet. Vous avez dit aussi que l'on a pu accorder jusqu'à 400 brevets, en se basant sur des preuves qui constituent un dépôt biologique, et qu'il est possible de remettre en question chacun de ces 400 brevets.

[Text]

We heard earlier that this is really not a big problem because the court case, *Pioneer Hi-Bred v. Commissioner of Patents*, just didn't have more general application. Why such a concern right now? Is it just that it leads to uncertainty and argument?

Mr. Fisk: The reason there is concern is that although the Supreme Court specifically said, "We are not extending this to micro-organisms; we are not considering micro-organisms", they didn't say it is all right to use a deposit with respect to micro-organisms. They didn't say it was not all right. They just said they were not considering this. But they did say that with respect to seeds a deposit was not good enough, a deposit was not part of the disclosure of the patent application.

[Translation]

Nous avons entendu dire plus tôt que cela n'est pas un gros problème en réalité, parce que la décision rendue par les tribunaux dans l'affaire *Pioneer Hi-Bred c. Commissaire des brevets*, ne va tout simplement pas plus loin. Pourquoi évoquer une telle préoccupation maintenant? Est-ce parce que cela suscite l'incertitude et provoque des discussions?

M. Fisk: C'est parce que même si la Cour suprême a précisé que sa décision ne s'applique pas aux micro-organismes, qu'elle n'a d'ailleurs pas pris en considération, elle n'a pas dit qu'il était permis d'utiliser un dépôt dans le cas de micro-organismes. La Cour suprême n'a pas dit que ce n'était pas correct. Elle a dit simplement qu'elle n'envisageait pas la question. Les juges ont toutefois déclaré qu'en ce qui concerne les graines, le dépôt ne suffisait pas et ne faisait pas partie de la divulgation contenue dans la demande de brevet.

• 1100

That same argument could be used in the micro-organism area. There are depositories now in most countries, and most countries are looking to the depositories as one of the main ways of supporting the disclosure of a patent application, because it is very, very difficult in the biological area to describe in words exactly what the invention is and how it works. It is much easier to be able to file a sample with a depository so that any licensed researcher can take it out and look at it and test it.

In my submission you shouldn't be making hurdles for somebody trying to get a patent. It is silly to require them to find some way of describing in words something that can be done a lot more easily another way. Many countries have parts of their laws specifically saying that you can rely on depositories. We do not. There has been at least some concern that has been raised as a result of *Pioneer Hi-Bred*, and the general consensus within the profession is, let's get rid of the concern, let's put in something that will make it clear. In my submission this is merely a restatement of what the law has been since 1968.

The Chairman: You talked about shape and colour and the problems that causes in pills. Does the same apply to containers? A pill is an item that in itself is consumed, but does it affect Coke bottles and these sorts of things?

Mr. Fisk: The Coke bottle is actually one of the few registered shapes. It's very hard to get a shape registered. There are provisions in the Trade-marks Act about registration of shapes that make it quite difficult. You have to show a secondary meaning. Of course the Coke bottle is something that is a very well-known shape, and that is registered.

If you think about that for a moment, you'll see that is a reasonable trademark because people do recognize that shape of bottle. Even if it were only in silhouette and didn't have the word "Coca-Cola" on it, they would recognize it as being a Coca-Cola bottle and not, let's say, 7-Up, or Pepsi or something else. A shape can function as a trademark. It functions rarely but—

On pourrait invoquer le même argument dans le domaine des micro-organismes. La plupart des pays ont maintenant des dépôts qu'ils considèrent comme un des principaux moyens d'appuyer la divulgation d'une demande de brevet, parce qu'il est extrêmement difficile dans le domaine biologique, de décrire exactement la nature d'une invention et son fonctionnement. Il est beaucoup plus facile de déposer un échantillon que tout chercheur autorisé peut examiner et tester.

J'estime qu'il ne faut pas créer d'obstacle pour les gens qui essayent d'obtenir un brevet. Il est ridicule de les obliger à décrire textuellement quelque chose qu'il est possible de décrire beaucoup plus facilement d'une autre façon. Beaucoup de pays ont adopté des lois qui précisent spécifiquement que l'on peut se fier aux dépôts. Le Canada n'en a pas. L'affaire *Pioneer Hi-Bred* a soulevé des inquiétudes et la profession est généralement d'accord pour qu'on les dissipe en adoptant des dispositions claires. J'estime qu'on ne fait que reformuler ce que prévoit la loi depuis 1968.

Le président: Vous avez parlé des formes et de couleurs, ainsi que des problèmes qu'elles causent en ce qui concerne les pilules. Les mêmes problèmes se posent-ils dans le cas des contenants? Une pilule est un objet que l'on consomme, mais cela affecte-t-il les bouteilles de Coca-Cola et les objets du même genre?

M. Fisk: La bouteille de Coca-Cola est en fait une des rares formes enregistrées. Il est très difficile de faire enregistrer une forme. La Loi sur les marques de commerce contient des dispositions qui rendent très difficile l'enregistrement de formes. Il faut démontrer qu'il existe une signification secondaire. Bien entendu, la bouteille de Coca-Cola est une forme très bien connue, qui est enregistrée.

Si vous y réfléchissez un moment, vous admettrez qu'il s'agit d'une marque de commerce raisonnable, parce que les gens reconnaissent vraiment cette forme de bouteille. Même sans les mots «Coca-Cola», on reconnaît vraiment la forme de la bouteille de Coca-Cola que l'on ne confond pas avec une bouteille de 7-Up, de Pepsi, ou d'une autre boisson. Une forme peut servir de marque de commerce. C'est rarement le cas, mais...

[Texte]

The Chairman: But it's a container. I'm thinking of things that are consumed, like Turtles. I mention Turtles to you, and you automatically know what the shape is, and if you saw it on a table without seeing a name you'd know what it is. Or an ice cream cone. When I say ice cream cone you've got in your mind what it looks like—

An hon. member: Or a drumstick.

The Chairman: Or a drumstick.

Mr. Fisk: You have to distinguish between something where it's functional. For example, an ice cream cone is probably shaped that way because there's an advantage in having it shaped that way. You can stack them, and you can hold them and so on, whereas a Turtle has no functional aspects. I think, yes, you might well have a good argument for—

Mrs. Dobbie: Another turtle might disagree.

Mr. Fisk: Right. I was referring to a chocolate Turtle, but you might well say that would be a good shape to be protected. There is this provision in the Canadian act that permits a shape to be registered, although there's nothing about colour. There is a very, very stringent thing you have to go through, though, to show secondary meaning.

Mrs. Dobbie: I'm interested in how your organization is set up, so that I can understand a little bit better the relationship between what you do and the Patent Office, for example. This says you're vice-president of the Patent and Trademark Institute of Canada. Is that your employer?

Mr. Fisk: No. I am a lawyer with the firm of Bennett Jones Verchere, and I practise in the patent and trademark field. I've done so for approximately 30 years. The Patent and Trademark Institute is a voluntary organization. We have one paid employee, who is the secretary, who basically coordinates things. I'm sorry, we have one and a half paid employees. Other than that, we all contribute our time on a volunteer basis.

• 1105

Mrs. Dobbie: In your brief you say, "As someone who practises on a day-to day-basis in the Patent Office. . ."

Mr. Fisk: Much of my work is obtaining patents for people. This means that you write up a patent application, and you file it in the Patent Office. In due course it gets examined. You then answer whatever questions the patent examiner has raised in his examination, and you eventually come to a meeting of minds with the Patent Office as to what scope of protection you are going to get.

When I said "practise in the Patent Office", I might have said, "practise against the Patent Office", or "practise dealing with the Patent Office", or something of that sort.

Mrs. Dobbie: You don't have an office there physically.

Mr. Fisk: No.

Mrs. Dobbie: Would you then say that you're a trademark agent? Or what is a trademark agent?

Mr. Fisk: Within the intellectual property profession we have three sorts of professionals. I happen to be all three, but that is not too common.

[Traduction]

Le président: Il s'agit toutefois d'un contenant. Je pense à certains produits comestibles comme les Turtles. Si je prononce le mot Turtles, vous savez automatiquement de quelle forme je veux parler, et si vous en voyez sur une table sans en voir le nom, vous savez de quoi il s'agit. C'est la même chose dans le cas du cornet de crème glacée. Lorsque je dis cornet de crème glacée, vous savez à quoi cela ressemble. . .

Une voix: Ou un «drumstick».

Le président: En effet.

M. Fisk: Il faut distinguer l'aspect fonctionnel d'une chose. Par exemple, si un cornet de crème glacée a cette forme, c'est probablement parce qu'il y a un avantage. On peut les empiler, les tenir en main, etc. Par ailleurs un «Turtle» n'a aucun aspect fonctionnel. On pourrait certes présenter un bon argument en faveur. . .

Mme Dobbie: D'autres tortues pourraient ne pas être d'accord avec vous.

M. Fisk: En effet. Je parlais de tortues en chocolat, mais on pourrait très bien affirmer qu'il s'agit d'une forme utile qu'il faut protéger. La loi canadienne permet d'enregistrer une forme s'il n'y est aucunement question de couleur. Toutefois, les dispositions qu'elle contient sont très, très strictes lorsqu'il s'agit d'une signification secondaire.

Mme Dobbie: La structure de votre organisation m'intéresse car je veux comprendre un peu mieux le lien entre vos activités et celles du Bureau des brevets par exemple. Vous êtes vice-président de l'Institut canadien des brevets et marques. Travaillez-vous pour l'institut?

M. Fisk: Non. Je suis avocat au cabinet Bennett Jones Verchere, et je suis spécialisé dans le domaine des brevets et marques de commerce; j'y travaille depuis 30 ans environ. L'Institut canadien des brevets et marques est un organisme bénévole. Nous avons un employé rémunéré, qui s'occupe des tâches de bureau et qui coordonne essentiellement les activités. Désolé, nous avons un employé et demi. À part cela, nous sommes tous bénévoles.

Mme Dobbie: Vous affirmez, dans votre mémoire, «pratiquer régulièrement au Bureau des brevets. . .».

M. Fisk: Mon travail consiste en grande partie à obtenir des brevets pour des gens. Cela signifie préparer une demande de brevet et la déposer au Bureau des brevets, qui l'examine en temps et lieu. On répond ensuite aux questions soulevées par l'examineur du brevet, et l'on finit par s'entendre avec le Bureau des brevets sur l'envergure de la protection qui sera accordée.

Lorsque j'ai parlé de «pratiquer au Bureau des brevets», j'aurais pu dire «pratiquer contre le Bureau des brevets», ou «pratiquer avec le Bureau des brevets», par exemple.

Mme Dobbie: Vous n'y avez pas de bureau, en réalité.

M. Fisk: Non.

Mme Dobbie: Diriez-vous alors que vous êtes agent de marque de commerce? Qu'est-ce qu'un agent de marque de commerce?

M. Fisk: Il y a trois genres de professionnels dans le domaine de la propriété intellectuelle. Je joue les trois rôles, mais cela ne se voit pas beaucoup.

[Text]

A patent agent is someone who has either had a degree in law or a science subject, engineering science and so on, and has done a course of working as what might be called an apprentice for 18 months with a registered agent, or if he doesn't have one of those degrees he has worked for 3 years with a registered agent, and then has passed a series of exams that are set jointly by the government and the Patent and Trademark Institute.

Mrs. Dobbie: I know we're making some changes in the bill with regard to patent agents. We're legislating them, in effect. Does that mean that only trademark agents can represent someone who is looking to register a trademark?

Mr. Fisk: Yes.

Mrs. Dobbie: How many trademark agents would there be in Canada?

Mr. Fisk: There are a lot more trademark agents than patent agents. I had answered your question with respect to patent agents.

Mrs. Dobbie: Right.

Mr. Fisk: With respect to trademark agents, you can either go through the procedure that I've mentioned and write the exams, but if you are a lawyer you can basically become a trademark agent by paying a fee. That may change in the future, but at the moment that's the way it is.

I don't know how many trademark agents there are currently on the register. I would guess it would be in the order of 4,000 or thereabouts.

Mrs. Dobbie: Would there be a trademark agent in Winnipeg?

Mr. Fisk: Oh yes. In fact, there are—

Mrs. Dobbie: How many? There's a point in my questioning. It seems to be a very narrow field, a very specialized field. When trademark cases came up in the past, some jurisdictions didn't seem to have anyone with the inside knowledge necessary to deal with this very complex issue.

Mr. Fisk: That is correct. I guess there are some reasons for that. One, of course, is that in terms of trademark and patent agents, until about 10 years ago when communications got easier and when you could file your documents in other cities, there was a big advantage to being in Ottawa because you were handy to the Patent and Trademark Office. That is less so now.

The other thing that happens is that there are, in many areas, not enough matters in the patent and trademark field for somebody to specialize full-time in it. In, let's say, a small, predominantly rural area you simply would not see people with patent or trademark applications.

Mrs. Dobbie: So a lawyer or a law school in, say, Saskatchewan may not graduate any lawyers who ultimately have expertise in this intellectual property area, and there may be other jurisdictions across Canada that would lack that kind of expertise in the legal field.

[Translation]

Un agent de brevet, c'est quelqu'un qui a un diplôme en droit ou dans une discipline scientifique, en génie, etc., et qui a fait 18 mois d'apprentissage auprès d'un agent inscrit, ou qui, s'il ne possède pas un de ces trois diplômes, a travaillé pendant trois ans aux côtés d'un agent inscrit et a passé ensuite une série d'examens fixés conjointement par le gouvernement et par l'Institut des brevets et marques de commerce.

Mme Dobbie: Je sais que le projet de loi apporte des modifications en ce qui a trait aux agents de brevets. Nous nous trouvons en fait à légiférer sur cette question. Cela signifie-t-il que seuls les agents de marque de commerce peuvent représenter quelqu'un qui cherche à faire enregistrer une marque de commerce?

M. Fisk: Oui.

Mme Dobbie: Combien y a-t-il d'agents de marque de commerce au Canada?

M. Fisk: Il y a beaucoup d'agents de marque de commerce que d'agents de brevet. J'ai répondu à votre question au sujet des agents de brevet.

Mme Dobbie: En effet.

M. Fisk: En ce qui concerne les agents de marque de commerce, on peut suivre la filière que j'ai décrite et se présenter aux examens. Un avocat peut aussi devenir agent de marque de commerce en payant des frais. La situation peut changer, mais c'est ainsi que cela se passe pour le moment.

Je ne sais pas combien il y a actuellement d'agents de marque de commerce enregistrés. Je dirais qu'il y en a environ 4 000.

Mme Dobbie: Y a-t-il un agent de marque de commerce à Winnipeg?

M. Fisk: Oui. En fait, il y a...

Mme Dobbie: Combien y en a-t-il? Mes questions ont un but. Ce domaine me semble très étroit et très spécialisé. Lorsque des tribunaux ont été saisis, par le passé, d'affaires portant sur des marques de commerce, certaines instances ne semblaient pas disposer de ressources possédant les connaissances spécialisées nécessaires pour faire face à cette question très complexe.

M. Fisk: C'est exact. Je suppose qu'il y a des raisons à cela. Tout d'abord, en ce qui concerne les agents de brevet et de marque de commerce, jusqu'à il y a dix ans environ, à l'époque où les communications sont devenues plus faciles et où l'on a commencé à déposer des documents à partir d'autres villes, il était très avantageux d'être à Ottawa à cause de la proximité du Bureau des brevets et marques de commerce. C'est moins vrai, maintenant.

L'autre raison, c'est que dans beaucoup de régions, il n'y a pas suffisamment d'activités dans le domaine des brevets et des marques de commerce pour que quelqu'un en fasse une spécialisation à plein temps. Dans une petite région surtout rurale, par exemple, on ne présente tout simplement pas de demandes de brevets ou de marques de commerce.

Mme Dobbie: On peut donc dire qu'une faculté de droit, en Saskatchewan, par exemple, pourrait ne pas produire d'avocats possédant des connaissances spécialisées dans le domaine de la propriété intellectuelle, et que ce genre de connaissances spécialisées dans le domaine du droit peut manquer à d'autres niveaux de compétence au Canada.

[Texte]

Mr. Fisk: Most law schools have at least one course in patents and trademarks. I've actually taught a course at the University of Ottawa and at Queen's University. There is an association as part of the Association of Learned Societies, for example; the professors who teach intellectual property will be meeting in Ottawa in June. If I remember correctly, there will be about 30 of them. So they're coming from across the country.

• 1110

Mrs. Dobbie: There is an Intellectual Property Advisory Committee, and we're talking about the formation of a tribunal to deal with intellectual property matters, trademark matters. Who form the members of this? Are they people in the general public, or are they this exclusive group of people with a specialized knowledge?

Mr. Fisk: The Intellectual Property Advisory Committee has a very wide membership. That was something that was put together by Consumer and Corporate Affairs. It has a number of groups, such as the Canadian Manufacturers' Association and the Biotechnology Industry Committee, which has a representative watching today, and a number of trade organizations, ITAC, which is the computer industry in Canada, and so on—things of this sort. So there are a number of industry organizations. There's the Canadian Bar Association; there's the Patent and Trademark Institute; there are a couple of other organizations that deal with specific areas in intellectual property and copyright and so on.

Mrs. Dobbie: Would Mr. Johnston represent one of those outside firms, or would he be one of the lawyers, one of the people who are specialists in this field?

Mr. Fisk: Mr. Johnston practises in the intellectual property field; he's a lawyer. In the past he has practised representing some generic drug firms, and this might be the constituency he's representing today. However, he is, as I am, a lawyer practising, doing primarily obtaining of patents and patent litigation.

Mrs. Dobbie: Just one final question, and really this is what I was leading up to. It seems to me that this whole issue of intellectual property is a very specialized field—

Mr. Fisk: Yes.

Mrs. Dobbie: —but one that is becoming more and more important to Canadians in this information age as information and the creations of the brain become valuable commodities.

However, it also seems to me that it's an exclusive field and it's not widely known to Canadians how to protect their own intellectual property, or indeed what implications the protection of intellectual property by another might have for the individual.

Because you're part of an institute that focuses on this almost exclusively, do you have any advice about how this complex issue can become more exposed to the public so individuals who might be wanting to protect an invention in Regina or some other corner of the country will know what they have to do? Clearly, if they don't have access to your association or members of your immediate circle, then they might not have any protection for their invention.

[Traduction]

M. Fisk: La plupart des facultés de droit donnent au moins un cours sur les brevets et les marques de commerce. J'ai en fait donné un cours à l'Université d'Ottawa et à l'Université Queen's. Il y a un regroupement dans le cadre de l'Association of Learned Societies, par exemple. Les professeurs qui donnent des cours sur la propriété intellectuelle se rencontreront à Ottawa, en juin. Ils seront environ 30, sauf erreur. Ils proviennent de toutes les régions du pays.

Mme Dobbie: Il existe un Comité consultatif de la propriété intellectuelle, et nous parlons de créer un tribunal qui s'occupera de questions de propriété intellectuelle et de marque de commerce. Qui en sera membres? S'agit-il de membres du grand public, ou d'un groupe exclusif de personnes possédant des connaissances spécialisées?

M. Fisk: Le Comité consultatif de la propriété intellectuelle regroupe des membres de nombreuses sphères d'activité. Le comité a été créé par le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales. Il compte des représentants d'un certain nombre de groupes comme l'Association des manufacturiers canadiens et le Comité de l'industrie et de la biotechnologie, dont un représentant suit les délibérations d'aujourd'hui. Le comité compte aussi des représentants d'associations commerciales, de l'ACTI, qui représente l'industrie de l'informatique du Canada, etc. Il existe donc un certain nombre d'organisations sectorielles. Il y a en outre l'Association du Barreau canadien, l'Institut des brevets et marques de commerce, ainsi que quelques autres organisations qui s'occupent d'aspects particuliers de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur, etc.

Mme Dobbie: M. Johnston représente-t-il une de ces firmes de l'extérieur, ou est-il au nombre des avocats ou des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine?

M. Fisk: M. Johnston pratique dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il est avocat. Il a déjà représenté des fabricants de médicaments génériques, et c'est peut-être eux qu'il représente aujourd'hui. Il pratique toutefois le droit, tout comme moi, et s'occupe principalement d'obtenir des brevets et de défendre des litiges en matière de brevet.

Mme Dobbie: J'ai une dernière question, et c'est à cela que je voulais en venir. Tout ce domaine de la propriété intellectuelle me semble très spécialisé. . .

M. Fisk: En effet.

Mme Dobbie: . . . mais il devient de plus en plus important pour les Canadiens à l'ère de l'information, car l'information et la création intellectuelle deviennent des produits de valeur.

Toutefois, il me semble aussi qu'il s'agit d'un domaine exclusif, et que les Canadiens ne savent pas trop comment protéger leur propriété intellectuelle, ou qu'ils ne savent pas non plus les répercussions que peut avoir sur l'individu la protection de la propriété intellectuelle obtenue par quelqu'un d'autre.

Comme vous êtes membre d'un institut qui s'occupe presque exclusivement de ces questions, avez-vous des conseils à nous donner sur la façon d'expliquer davantage cette question complexe au grand public, afin que les personnes qui pourraient vouloir faire protéger une invention à Regina ou à un autre endroit éloigné du Canada sachent quoi faire? Il est clair que si l'on n'a pas accès à votre association ou aux membres de votre entourage, il se peut alors que l'on ne puisse faire protéger une invention.

[Text]

Mr. Fisk: I'll answer that in two stages. First, I'll tell you what our institute is doing currently. At the moment we are working with a university to establish a one-week summer course for people, primarily engineers, who are interested in this area in order to give them a basic knowledge of the intellectual property field. We are also currently putting together a 20-minute video, which will be distributed, among other things, to high schools. So these are two things we are doing in a concrete way to try to get more information across.

I might mention that the Canadian government, through CCAC, has regional representatives in several places, one in Winnipeg, who can provide basic information as well.

Also, there has been a greater dissemination of information, because as Canada becomes more industrialized and as things become more beyond the local community, there has been a need for intellectual property services in smaller centres. For example, you mentioned Winnipeg. There is one patent and trademark firm that's solely a patent and trademark firm there. He calls himself "and Associates". There is also one patent agent and there are three or four law firms that have trademark agents in them. So there is some knowledge there.

[Translation]

M. Fisk: Je vais vous répondre en deux temps. Tout d'abord, je vais vous dire ce que l'institut fait actuellement. Nous collaborons actuellement avec une université afin de créer un cours d'été d'une semaine, destiné principalement aux ingénieurs qui s'intéressent à cette question, afin de leur fournir des connaissances de base du domaine de la propriété intellectuelle. En outre, nous préparons actuellement un enregistrement vidéo de 20 minutes, que nous distribuerons notamment aux écoles secondaires. Voilà donc deux choses concrètes que nous faisons pour essayer de faire circuler davantage d'informations.

Par l'entremise de CACC, le gouvernement canadien a, à plusieurs endroits, dont Winnipeg, des représentants régionaux qui peuvent eux aussi fournir des renseignements de base.

En outre, on a fait circuler davantage d'informations parce qu'à mesure que le Canada s'industrialise et que les horizons de la collectivité locale reculent, on a besoin de services de propriété intellectuelle dans les petites localités. Vous avez parlé de Winnipeg, par exemple. On y trouve une firme qui s'occupe uniquement de brevets et de marques de commerce. Elle fait suivre son nom de la mention «et Associés». Il y a aussi un agent de brevet et trois ou quatre cabinets d'avocats qui ont des agents de marque de commerce. On a donc des connaissances dans ce domaine.

• 1115

My firm has an office in Saskatoon. We don't have a resident patent and trademark agent there, but we do have somebody who can do intake, and it eventually comes to me. So there are ways to get information in a number of cities.

The other comment I want to make on that, though, is that other countries are doing far more than we are. I was over in Korea and I attended a reception put on by the Korean patent office. I was making polite conversation and I met somebody and I asked him what his job was. He said that he was the liaison with inventors clubs in high schools. I asked how many inventors clubs there were in high schools, and he said there were 6,000. So they have a full-time person in the patent office who goes around to high schools and tells people about intellectual property and develops inventors clubs. We have nothing along this line. So a lot more could be done. As usual, there is the problem of money.

Does that answer your question?

Mrs. Dobbie: Yes, it does. I think the idea of inventors clubs is a good one and it should be pursued by people on a voluntary basis.

Mr. Fisk: Well, we have a limited amount of time and money.

The Chairman: Thank you very much, Mr. Fisk, for your input this morning. We appreciate your appearance before the committee.

Mr. Fisk: Thank you.

Ma firme a un cabinet à Saskatoon. Nous n'avons pas d'agent de brevet ou de marque de commerce, mais nous avons quelqu'un qui peut recevoir les demandes et elles finissent par aboutir sur mon bureau. Il est donc possible d'obtenir des renseignements dans plusieurs villes.

Je voudrais ajouter que d'autres pays sont beaucoup plus avancés que nous sur ce plan. En Corée, j'ai assisté à une réunion organisée par le bureau des brevets coréen. En faisant la conversation avec les gens, j'ai rencontré un invité à qui j'ai demandé quelle était sa profession. Il m'a répondu qu'il assurait la liaison avec les clubs d'inventeurs d'écoles secondaires. Je lui ai demandé combien de clubs d'inventeurs il y avait dans les écoles secondaires et il m'a répondu que leur nombre s'élevait à 6 000. Ils ont donc, au bureau des brevets, un agent à plein temps qui fait le tour des écoles secondaires pour parler aux jeunes de la propriété intellectuelle et mettre sur pied des clubs d'inventeurs. Nous n'avons rien de tel. Il serait donc possible d'en faire beaucoup plus. Comme d'habitude, cela pose un problème d'argent.

Ai-je répondu à votre question?

Mme Dobbie: Oui. Les clubs d'inventeurs me paraissent une excellente idée qu'il faudrait appliquer sur une base facultative.

M. Fisk: En effet, nous avons peu de temps et d'argent.

Le président: Merci beaucoup, monsieur Fisk, pour votre témoignage. Nous vous remercions de votre comparution devant le comité.

M. Fisk: Merci.

[Texte]

The Chairman: This meeting stands adjourned until 3:30 this afternoon.

AFTERNOON SITTING

• 1551

The Chairman: I'd like to bring this meeting to order, and I apologize for the slight delay in starting.

I'd like to welcome Mr. Malcolm Johnston to the committee dealing with Bill S-17. Welcome, Mr. Johnston. You may have some opening comments for us and, following those comments, there may be some questions from members of the committee.

Mr. Flis (Parkdale—High Park): Just for the record, Mr. Chairman, Mr. Johnston is a constituent of Parkdale—High Park.

The Chairman: Oh, I see. Then I'm sure we will have nothing but the most eloquent of presentations.

Mr. Malcolm Johnston, QC (Individual Presentation): I'm not Polish; I should point that out. I belong to a minority group in High Park. I have represented and do represent the Canadian Drug Manufacturers' Association, but I appear today as an individual and do not represent the association during this presentation.

I have several concerns with this draft bill and perhaps if I could just highlight them to begin with, they involve clauses 29, 31, 33, and 41.

Mr. Troicuk of the Department of Consumer and Corporate Affairs called me and asked me what I was going to speak about, and I told him that my principal concern was the amendment to this clause 41, which governs subsection 38.(1) of the Patent Act, as is proposed to be amended. My concerns in that regard arose from the decision *Pioneer Hi-Bred v. Commissioner of Patents*, a copy of which I've provided the committee.

As far as clause 29 is concerned, that is to be found on page 11 of the draft bill, and it reads:

(i) for carrying into effect, notwithstanding anything in this Act, the Patent Cooperation Treaty done at Washington on June 19, 1970, including any amendments, modifications and revisions made from time to time to which Canada is a party;

It's my concern that by entering this amendment into the act, Parliament is in effect delegating to these technocrats—if I can put it that way—the power to make amendments that may be substantive and affect the law without parliamentary consideration. In my respectful submission, Parliament should not abdicate its responsibilities in that respect. I would suggest that you shouldn't give them that power.

My second concern is with respect to clause 31 of the proposed bill. My particular concern is with respect to proposed subsection 27.(5), to be found on page 14. That subsection reads:

(5) For greater certainty, where a claim defines the subject-matter of an invention in the alternative, each alternative is a separate claim for the purposes of the various sections referred to.

[Traduction]

Le président: La séance est levée jusqu'à 15h30, cet après-midi.

SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

Le président: Je voudrais ouvrir la séance et m'excuser de notre léger retard.

Je souhaite à M. Malcolm Johnston la bienvenue au comité chargé d'étudier le projet de loi S-17. Monsieur Johnston, vous êtes le bienvenu. Peut-être pourriez-vous nous faire une déclaration liminaire après quoi les membres du comité auront sans doute quelques questions à vous poser.

M. Flis (Parkdale—High Park): Monsieur le président, je tiens seulement à mentionner que M. Johnston est un de mes électeurs, dans ma circonscription de Parkdale—High Park.

Le président: Je vois. Dans ce cas, je suis sûr qu'il nous présentera un témoignage très éloquent.

M. Malcolm Johnston, CR (témoignage à titre personnel): Je dois souligner que je ne suis pas polonais. Je fais partie d'un groupe minoritaire de High Park. J'ai déjà représenté et je représente encore l'Association canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques, mais je compare aujourd'hui à titre personnel et non pas en tant que représentant de cette association.

J'ai plusieurs objections à l'égard de ce projet de loi et peut-être pourrais-je commencer par préciser qu'elles portent sur les articles 29, 31, 33 et 41.

M. Troicuk, du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales, m'a appelé pour me demander de quoi j'avais l'intention de parler et je lui ai répondu que c'était surtout de la modification proposée à l'article 41, qui vise le paragraphe 38.(1) de la Loi sur les brevets. Mes objections font suite à la décision rendue dans l'affaire *Pioneer Hi-Bred c. le Commissaire des brevets*, dont j'ai fourni copie au comité.

En ce qui concerne l'article 29, il figure à la page 11 du projet de loi et il est libellé en ces termes:

(i) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mettre en oeuvre le Traité de coopération en matière de brevets, conclu à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;

Je crains qu'en apportant cette modification à la loi, le Parlement ne délègue à ces technocrates, si je puis dire, le pouvoir d'apporter des changements importants sans soumettre la loi à l'examen du Parlement. Je me permets de faire remarquer que le Parlement ne devrait pas abdiquer ses responsabilités à cet égard. Vous ne devriez pas leur accorder ce pouvoir.

Ma deuxième objection porte sur l'article 31 du projet de loi et plus particulièrement le paragraphe 27.(5) qui figure à la page 14. Il est ainsi libellé:

(5) Il est entendu que, pour l'application des articles 2, 28.1 à 28.3 et 78.3, si une revendication définit, par variantes, l'objet de l'invention, chacune d'elles constitue une revendication distincte.

[Text]

[Translation]

• 1555

One of the canons of patent law, which is referred to in the *Pioneer Hi-Bred* case by Mr. Justice Lamer, is that the outsider, or the public, has to be able to determine what the exact scope of the invention is. There has been jurisprudence in this country. I can't give you chapter and verse at this point in time, but there has been jurisprudence both in this country and in England to the effect that the reference in a claim to an alternative such as [*Inaudible—Editor*] brings in an ambiguity and an uncertainty which does not give the public any opportunity to really determine what the scope of the claim is.

I would suggest to you that the preamble in this proposed subsection (5), for greater certainty, and then the reference to an alternative, does in fact... It's a paradox, because it is for greater uncertainty that alternatives will be introduced. I would submit to you, by putting this type of a provision into the act, you are introducing a great deal of uncertainty because there is no jurisprudence to support this particular proposition. If you have any questions on that, I'd be glad to explain later.

So my concern is that this is in fact a retrograde step. It doesn't help the public or anybody else with respect to the subject-matter or the scope of the claims.

In regard to clause 33, which purports to amend section 28 of the Patent Act, I have some concerns, because under NAFTA and under GATT the various countries that are signatories to these treaties are supposed to treat the nationals of other countries with equality and not discriminate against them.

At the present time, the Americans have a provision in their act, section 104, which says they will not admit as evidence any proof of any acts which take place outside the United States. When it comes to determining who the first inventor is, you will frequently find the Americans exclude evidence of prior inventorship of people who are outside the United States, so their inventors have a leg up, as it were.

There are two situations which I pointed out to the committee before the Senate that I'm aware of. One is Upjohn and Takeda with respect to the product known as Flurazepam, and Merck and Sankyo, the Japanese company. Sankyo did, in fact, invent Lovastatin prior to its being invented by the inventors of Merck. But the evidence with respect to their acts which they had done in Japan were not permitted to be adduced as evidence in the United States. So under U.S. law they are not considered to be the first inventors.

Now, the corollary of this is... Last week I attended the annual general meeting of the National Association of Pharmaceutical Manufacturers in the United States. At that meeting the American delegate, who was from the U.S. Patent Office, quite pointedly said they are not going to admit any amendments that are going to affect the interests of American inventors. NAFTA and GATT requiring this first-to-invent first-to-file system flies contrary to the American first-to-invent system. Am I making myself clear?

L'une des règles fondamentales de la Loi sur les brevets et qui est mentionnée dans l'affaire *Pioneer Hi-Bred* par le juge Lamer, veut que le public puisse déterminer la portée exacte de l'invention. Il y a déjà une jurisprudence au Canada à cet égard. Je ne peux pas vous la citer en détail pour le moment, mais il y a une jurisprudence tant au Canada qu'en Angleterre, selon laquelle, lorsque la demande de brevet mentionne une variante telle que [*Inaudible—Éditeur*], cela crée une ambiguïté et une incertitude qui ne permettent pas au public de vraiment déterminer quelle est la portée de l'invention.

J'estime que l'expression «for greater certainty» de la version anglaise du paragraphe (5) et la mention qui est faite des variantes... C'est paradoxal étant donné que ces variantes créent davantage d'incertitude. En incluant dans la loi ce genre de dispositions, vous créez beaucoup d'incertitude étant donné que la jurisprudence n'appuie pas ce genre de chose. Si vous avez des questions à me poser à ce sujet, je me ferai un plaisir d'y revenir tout à l'heure.

Je crains donc qu'il ne s'agisse, en fait, d'une mesure rétrograde. Cela n'aidera pas le public ou qui que ce soit à comprendre l'objet ou la portée de l'invention.

En ce qui concerne l'article 33, qui modifie l'article 28 de la Loi sur les brevets, j'ai certaines réserves du fait que, dans le cadre de l'ALÉNA et du GATT, les pays signataires de ces traités sont censés traiter les ressortissants des autres pays sur un pied d'égalité.

À l'heure actuelle, à l'article 104 de leur loi, les Américains disent qu'ils n'admettront pas en preuve les actes qui ont lieu à l'extérieur des États-Unis. Lorsqu'il s'agit de déterminer qui est le premier inventeur, vous constaterez souvent que les Américains refusent de reconnaître comme premier inventeur des gens de l'étranger, ce qui confère un avantage à leurs propres inventeurs.

Je connais deux cas que j'ai portés à l'attention du Comité sénatorial. Il y a, d'une part, le cas de Upjohn et Takeda pour ce qui est du produit connu sous le nom de Flurazepam, et celui de Merck et Sankyo, la compagnie japonaise. Sankyo a inventé le produit Lovastatin avant qu'il ne soit découvert par les inventeurs de Merck. Néanmoins, les preuves concernant les travaux qu'ils avaient réalisés au Japon n'ont pas été admises aux États-Unis. En vertu de la loi américaine, Sankyo n'est donc pas considéré comme le premier inventeur.

Pour ce qui est du corollaire de cette situation... La semaine dernière, j'ai assisté à l'assemblée générale annuelle de l'Association nationale des fabricants de produits pharmaceutiques des États-Unis. Le représentant du bureau des brevets des États-Unis a fait remarquer que les Américains n'accepteraient aucune modification qui léserait les intérêts des inventeurs américains. L'ALÉNA et le GATT qui considèrent que le premier inventeur doit être le premier à déposer une demande de brevet, vont à l'encontre du régime américain. Suis-je suffisamment clair?

• 1600

To avoid the problem, the Americans are now planning to introduce a modified filing system. They're going to keep what is called a period of grace, during which an inventor may be permitted to introduce the product into the marketplace. Then

Pour éviter le problème, les Américains prévoient maintenant de modifier leurs procédures de dépôt. Ils vont conserver ce qu'ils appellent un délai de grâce pendant lequel un inventeur pourra lancer son produit sur le marché. Ensuite,

[Texte]

they're going to permit the American inventor to file a provisional application within the year. Then they're going to permit the American inventor to file a regular application one year after that. So the term of his patent will run from 20 years, not from the filing of his provisional application but from the filing of his regular application. This gives me concern.

Under proposed subsection 28.4(1) there is this reference:

Canada may request priority in respect of the application on the basis of one or more previously regularly filed applications.

There is no definition in this bill of what constitutes a regularly filed application. The whole purpose of this American approach is to ensure that the American patentee does not lose a year's grace, such as we are doing. When they file their patent applications in this country, they always file a year later than their own domestic country. So they always run a year later in this country than they do in the United States. Their patents will always expire a year later.

It is very difficult for Canadians to get into the U.S. market. They will always be hampered and hindered by this one-year delay. The Americans, to counter that type of situation with respect to foreign inventors applying in their country, are saying to their inventors that they're going to give them a year's grace. Then they'll have another year, and another year. In effect, they will be filing at the same time from their regular application as the foreigners are doing.

We have already, by subscribing to GATT and NAFTA... and as a matter of fact, the Americans have said if they don't get this change, they're going to make sure the application date will run from the priority date. When the matter came before the Senate with respect to both Bill C-91 and Bill S-17, I appeared on Bill S-17. I made the point that we will always be a year behind. Canadian manufacturers and the Canadian drug industry will always be a year behind insofar as they can source this particular product. They will not be able to compete in the United States.

In my respectful submission, for you to consider provisions such as proposed section 28 at this particular point in time, when we know the Americans are not going to subscribe to the same provisions, is going to put Canadian industry and Canadian inventors at a very serious disadvantage.

As I've already pointed out to you, section 104 of the U.S. Patent Act does not admit evidence of acts taking place outside the United States. But we apparently are going to subscribe to this under NAFTA. The Americans have no intention of subscribing to this before the year 1994. That's well-established.

With respect to proposed section 38.1 in clause 41 of this bill, my concerns are that these provisions are not only prospective but are retrospective. You will note that it says:

Where a specification refers to a deposit of biological material and the deposit is in accordance with the regulations, the deposit shall be considered part of the specification and, to the extent that subsection 27(3) cannot otherwise reasonably be complied with, the deposit shall be taken into consideration in determining whether the specification complies with that subsection.

[Traduction]

ils permettront à l'inventeur américain de déposer une demande provisoire au cours de la même année. Un an après, cet inventeur pourra déposer une demande ordinaire. La durée de son brevet sera donc de 20 ans, à compter du dépôt non pas de sa demande provisoire, mais de sa demande ordinaire. C'est ce qui m'inquiète.

Au paragraphe 28.4(1), il est dit que:

Le demandeur de brevet peut présenter une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière.

Ce projet de loi ne précise pas ce qu'est un brevet déposé de façon régulière. Les États-Unis cherchent à faire en sorte que l'inventeur américain ne perde pas la période de grâce d'un an comme c'est le cas ici. Quand les Américains déposent des demandes de brevet au Canada, ils le font toujours un an plus tard que dans leur propre pays. La durée de leurs brevets est donc toujours plus longue d'un an chez nous qu'aux États-Unis. Ces brevets expirent toujours un an plus tard.

Les Canadiens ont beaucoup de difficulté à pénétrer le marché des États-Unis. Ce délai d'un an va toujours les limiter. Pour éviter le problème des inventeurs étrangers qui déposent des demandes de brevet aux États-Unis, les Américains accordent un an de grâce à leurs propres inventeurs. Ils auront droit ensuite à un an de plus, puis encore une autre année. En fait, ils déposeront leur demande en même temps que les inventeurs étrangers.

Nous avons déjà, en ratifiant le GATT et l'ALÉNA... en fait, les Américains ont bien dit que, s'ils n'obtenaient pas ce changement, ils veilleraient à ce que la date de dépôt de la demande prenne effet à compter de la date de demande de priorité. Quand le Sénat s'est penché sur la question dans le cadre du projet de loi C-91 et du projet de loi S-17, j'ai comparu pour parler du projet de loi S-17. J'ai fait valoir que nous aurions toujours un an de retard. Les fabricants canadiens et l'industrie pharmaceutique canadienne auront toujours un an de retard pour la fourniture d'un produit. Ils ne pourront pas concurrencer les Américains.

Je me permets de vous demander d'examiner les dispositions comme l'article 28, car étant donné que les Américains ne vont pas adopter les mêmes dispositions, l'industrie canadienne et les inventeurs canadiens vont se trouver sérieusement désavantagés.

Comme je l'ai déjà souligné, l'article 104 de la loi américaine sur les brevets n'admet pas en preuve les faits qui se situent à l'extérieur des États-Unis. Apparemment, nous allons souscrire à ce principe dans le cadre de l'ALÉNA. Les Américains n'ont aucune intention de le faire avant 1994. C'est une chose bien établie.

En ce qui concerne l'article 41 du projet de loi qui modifie le paragraphe 38.1, je reproche à ces dispositions d'avoir un effet rétroactif. Le texte en est ainsi libellé:

Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d'un échantillon de matières biologiques et que ce dépôt est fait conformément aux règlements, l'échantillon est réputé faire partie du mémoire, et il en est tenu compte, dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 27(3) ne peuvent être autrement remplies, pour la détermination de la conformité du mémoire à ce paragraphe.

[Text]

[Translation]

• 1605

In the *Pioneer Hi-Bred* case, you will note that the ratio of the judgment is on page 265, and in that case, in the first full paragraph on that page, Mr. Justice Lamer said:

In view of the complexity presented by the question as to the cases in which the result of genetic engineering may be patented, the limited interest shown in this area by the parties in their submissions, and since I share the view of Pratte J. that Hi-Bred does not meet the requirements of s. 36(1) of the act, I choose to dispose of this appeal solely on the latter point. Only on that point.

It is my respectful submission that by so finding, the court said it is not adequate to make a reference to a deposit for the purposes of complying with subsection 36(1) of the act. And that's all it said.

My concern is that because there has been a practice of making such references, proposed section 38.1 will not only validate prospectively but will validate what has heretofore been invalid. It is apparent from the transcript of the submissions in the Senate that they're of the view—and you will hear evidence—that I'm overstating the case. But that is the sole rationale. I would submit to you that if you look at the concluding page of reasons by Mr. Justice Lamer, in the third sentence he says:

I express no opinion on the correctness of the observations made by Pratte J. in this regard. I note, however, that the practice of a deposit is simply intended to require the applicant submitting a process involving a micro-organism unknown and inaccessible to the public as a necessary part of reproducing the invention. . .

In my respectful submission, my position is upheld by Mr. Justice Pratte, and there are no views to the contrary, and if this matter goes to any court in this country, apart from the Supreme Court, Mr. Justice Pratte's views will be persuasive. In that case he said that even the reference to an organism is not an adequate means of disclosing the invention.

It is my concern that because this amendment—and I think it has been done intentionally—is retrospective in nature it is going to validate a lot of patents which are invalid as a consequence of this reference. In my respectful submission, this is not a proper way to approach an amendment to the law, because people have relied upon this particular section and this particular judgment of Mr. Justice Pratte in giving their views with respect to the scope and validity of claims.

What I have suggested in my proposed amendment to you is that if you are going to do anything about this, you should make it prospective and not retrospective. That's why I suggested after the date of the proclamation of this act.

My second point on that is that you shouldn't leave it to the regulations to determine what a deposit is. There should be a definition in this bill as to what a deposit is. We don't even subscribe to the Budapest Treaty at the present time, and who knows what's going to be a deposit as far as the department is concerned.

When the department promulgated subsection 55(2) of the Patent Act under Bill C-91, the regulations they promulgated in effect became administrative injunctions against the introduction of any generic pharmaceutical product until there had been a valid determination as to the validity or the scope of the claims in these.

Dans l'affaire *Pioneer Hi-Bred*, le juge énonce les raisons de l'arrêt rendu à la page 265 et voici ce que le juge Lamer déclare dans le premier paragraphe:

Compte tenu de la complexité que soulève la question de savoir dans quels cas le produit d'une manipulation génétique peut être breveté, du peu d'intérêt accordé par les parties dans leurs mémoires à cette problématique et puisque je partage l'avis du juge Pratte que Hi-Bred ne remplit pas les exigences du par. 36(1) de la Loi, je choisis de disposer de ce pourvoi uniquement sur ce point.

Je me permets de vous faire remarquer qu'en rendant ce jugement, le tribunal a déclaré qu'il ne suffisait pas de mentionner un dépôt pour se conformer au paragraphe 36(1) de la loi. C'est tout ce qu'il a dit.

Étant donné qu'on a l'habitude de mentionner ces dépôts, je crains que le nouveau paragraphe 38.1 n'ait pour effet de valider également ce qui était jugé invalide jusqu'ici. D'après les procès-verbaux du comité sénatorial, ce dernier semble penser que j'exagère. Mais c'est la seule conclusion logique. Si vous examinez les dernières pages des raisons invoquées par le juge Lamer, à la troisième phrase il déclare:

Je ne me prononce pas sur la justesse des propos du juge Pratte sur ce sujet. Je note cependant que la pratique du dépôt vise simplement à obliger le demandeur présentant un procédé impliquant un micro-organisme inconnu et inaccessible au public comme élément nécessaire à la reproduction de l'invention.

Je me permets de faire remarquer que je partage l'opinion du juge Pratte, qu'il n'y a pas d'avis contraire et que si cette affaire était renvoyée à un tribunal quel qu'il soit, par la Cour suprême, l'opinion du juge Pratte serait très convaincante. Le juge a déclaré, dans le cas en question, que la simple mention d'un organisme n'était pas un moyen adéquat de divulguer l'invention.

Mon objection porte sur le fait que cette modification ait un caractère rétroactif—et je pense que c'est intentionnel—et qu'elle va valider de nombreux brevets qui sont actuellement invalides en raison de ce jugement. À mon humble avis, ce n'est pas la bonne façon de modifier la loi, car les gens se sont fiés à cette disposition et à ce jugement du juge Pratte pour évaluer la portée et la validité des demandes de brevet.

L'amendement que je vous propose enlèverait à cette disposition tout caractère rétroactif. Voilà pourquoi je suggère qu'elle entre en vigueur après la proclamation de cette loi.

Deuxièmement, il ne faudrait pas laisser les règlements déterminer ce qui constitue un dépôt. Le projet de loi devrait contenir une définition à cet égard. Nous n'avons même pas souscrit au traité de Budapest et Dieu sait ce que le ministère considérera comme un dépôt.

Quand le ministère a promulgué le paragraphe 55(2) de la Loi sur les brevets, dans le projet de loi C-91, les règlements qu'il a pris sont devenus des injonctions administratives interdisant de mettre en marché tout produit pharmaceutique générique tant que la validité ou la portée des demandes de brevet n'aurait pas été déterminée.

[Texte]

[Traduction]

• 1610

Proposed subsection 55(2)—clause 48—says:

(2) A person is liable to pay reasonable compensation to a patentee and to all persons claiming under the patentee for any damage sustained by the patentee or by any of those persons by reason of any act on the part of that person,

after the application is published. In my opinion there is no guidance or jurisprudence at the present time defining what reasonable compensation is. Is reasonable compensation the same as damages? What is it? There is no definition in this act as to what reasonable compensation is, and no court will hold that reasonable compensation is anything other than damages.

In proposed section 55.01 it goes on to say:

55.01 No remedy may be awarded for an act of infringement committed more than six years before the commencement of the action for infringement.

In my respectful submission it is impossible—if you are an outsider, and even for the patentee—to determine what his potential liability is under these circumstances.

Thank you.

Mr. Boudria (Glengarry—Prescott—Russell): I have one question related to the definitions. The definition of a deposit can be determined by regulation. Do you have any idea what you would like to see in that definition if we choose to put it in? As opposed to the regulation, I mean.

As a general principal, I don't much like regulations at the best of times, but if you don't put things in regulation, particularly when you're dealing with fees and so on, you end up getting lop-sided situations very quickly. The prices of permits and registrations become outdated very quickly, and with House pressures being the way they are, it's very hard for a minister to convince his House leader that he needs House time because he wants to increase the fee of something from \$1 to \$1.25. It's hard to convince your House leader that's the most important thing.

As a matter of fact, they never go through and they keep piling up. You eventually get a situation, particularly when you're dealing with fees, where they get out of kilter considerably.

This is not what we're talking about here, although it could be. On the one hand we are, but when we're talking about things that affect the principle of what we're doing, then it's a little more difficult to justify having them in regulation.

Mr. Johnston: Insofar as the regulations are concerned, during the course of my submission I pointed out to the members that we don't subscribe to the Budapest Treaty at the present time. If we're going to do it, then we should do it. I would suggest to you that the definition of a deposit be a deposit made with one of the recognized agencies in accordance with the Budapest Treaty. I'm just doing this off the top of my head, but that's what you have to do—you have to define it.

In that way you get away from continually amending your regulations to comply with whatever changes there are in the treaty, and you can make that deposit under the treaty. So that covers the definition of what the product is, and it also covers the possibility of amendments.

À l'article 48, le nouveau paragraphe 55(2) est ainsi libellé:

(2) Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d'une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage

entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible au public. À mon avis, il n'y a pas actuellement de jurisprudence permettant de définir ce qui constitue une indemnité raisonnable. Est-ce la même chose que des dommages-intérêts? De quoi s'agit-il? La loi ne définit aucunement ce qui constitue une indemnité raisonnable et aucun tribunal n'ira considérer qu'il s'agit d'autre chose que des dommages-intérêts.

L'article 55.01 proposé dans le projet de loi ajoute:

55.01 Tout recours visant un acte de contrefaçon se prescrit à compter de six ans de la commission de celui-ci.

Selon moi, pour un tiers et même pour le titulaire du brevet, il est impossible de déterminer quelle pourrait être sa responsabilité.

Merci.

M. Boudria (Glengarry—Prescott—Russell): J'ai une question à vous poser au sujet des définitions. La définition d'un dépôt peut être déterminée par voie de règlement. Qu'aimeriez-vous inclure dans cette définition si nous en ajoutions une à la loi au lieu de le faire par voie de règlement?

En général, je n'aime pas beaucoup les règlements, mais si vous n'avez pas recours aux règlements pour les droits à payer, par exemple, la loi devient très vite périmée. Les droits de permis et d'enregistrement augmentent rapidement et la Chambre ayant déjà un emploi du temps lourdement chargé, un ministre peut difficilement convaincre son leader parlementaire qu'il doit monopoliser le temps de la Chambre pour faire passer des droits de 1\$ à 1,25\$. Il est difficile de convaincre votre leader parlementaire que c'est une priorité.

En fait, ces projets de loi ne sont jamais adoptés et continuent à s'empiler. En fin de compte, surtout pour les droits, les lois deviennent rapidement périmées.

Ce n'est pas ce dont il est question ici, mais lorsque les dispositions se rapportent directement à la finalité d'une loi, il devient plus difficile à justifier qu'elles soient déterminées par voie de règlements.

M. Johnston: En ce qui concerne les règlements, au cours de mon témoignage, j'ai fait remarquer aux membres du comité que nous n'étions pas, pour le moment, signataires du traité de Budapest. Si nous procédons de cette façon, il faudrait ratifier le traité. Selon moi, un dépôt devrait être défini comme un dépôt auprès de l'un des organismes reconnus conformément au traité de Budapest. Je n'ai pas vraiment réfléchi à la question, mais vous devez donner une définition.

Ainsi, vous n'aurez pas à modifier constamment vos règlements pour vous conformer aux changements apportés au traité et vous pourrez faire ce dépôt en vertu du traité. Cela réglera ainsi la question de la définition et celle des amendements éventuels.

[Text]

Mr. Boudria: To play the devil's advocate for a minute, if we're doing that, aren't we in a way giving organizations completely outside this country regulatory powers over us? That's the fear that I get, that we're just displacing the problem to a foreign nation.

Mr. Johnston: No, you're not. You're doing the same under NAFTA and GATT, for goodness sake. You're giving them the power to regulate our whole health care industry.

Mr. Boudria: I suppose.

Mr. Johnston: What you're doing here is to give them the power to define what your deposit is, but you're not giving them the power to regulate your deposit. That's the difference.

[Translation]

M. Boudria: Pour me faire un instant l'avocat du diable, si nous le faisons, ne nous laisserions-nous pas réglementer par des organismes complètement étrangers à notre pays? Voilà ce que je crains, que la question soit confiée à une nation étrangère.

M. Johnston: Non. Vous faites la même chose dans le cadre de l'ALÉNA et du GATT. Vous leur donnez le pouvoir de réglementer tous nos services de santé.

M. Boudria: Je suppose.

M. Johnston: Ici, vous leur donnez simplement le pouvoir de définir quel est votre dépôt, mais non pas de réglementer ce dépôt. C'est là que réside la différence.

• 1615

Under this prior clause, which I objected to at the beginning, this clause 29, you wanted them to give them the power to make regulations to carry out the purposes of the act. That's my objection to that clause. By this definition I'm saying to you, all you're doing is giving them the power to define what your deposit is, you're not giving them the power to regulate the deposits. There are all different methods of deposit. Every deposit agency has different rules; some of them will accept some bacteria, they won't accept others. Some will accept viruses, some will not. So by defining it in that way you're taking the widest common denominator, if I can put it to the member.

Mrs. Feltham: When you spoke before the Senate you were representing a group, and now you're speaking on your own behalf?

Mr. Johnston: No, I didn't—I don't think I did. I told them I had represented and I did represent, but I wasn't there representing them at that time.

Mrs. Feltham: So both before the Senate and at this time you are a representative on your own behalf.

Mr. Johnston: Yes.

Mrs. Feltham: And for no group.

Mr. Johnston: That's right.

Mrs. Feltham: Okay. When you were before the Senate, did you bring out the concerns that you've addressed here today?

Mr. Johnston: I didn't bring out the concerns with respect to clause 39 or with...the only concerns I brought out were with respect to clause 55 here, I didn't bring out—

Mrs. Feltham: Let's go back to the old one, clauses 29, 31, 33 and 41. Which ones of these were you—

Mr. Johnston: Clause 41.

Mrs. Feltham: And the other three—

Mr. Johnston: I didn't.

Mrs. Feltham: You didn't.

Mr. Johnston: And I'll tell you why I didn't. At the beginning I didn't appreciate what the implications of clause 29 were. With respect to the amendments to section 28, which is clause 33 here, I thought the Americans were going to play the

En vertu de cet article, auquel je me suis opposé au début, l'article 29, vous vouliez accorder le pouvoir d'établir des règlements qui portent sur la finalité de la loi. C'est précisément à cela que j'en ai. Par cette définition, vous ne faites que donner le pouvoir de définir le dépôt, et non pas de le régir, comme il est stipulé dans le projet de loi. Les dépôts peuvent prendre toutes sortes de formes différentes. Chaque organisme qui reçoit de tels dépôts a des règles différentes; certains n'acceptent que des bactéries. D'autres acceptent de recevoir des virus, et d'autres pas. Donc, en formulant la chose ainsi, vous adoptez la formule du plus grand dénominateur commun, en quelque sorte.

Mme Feltham: Lorsque vous vous êtes présenté devant le comité sénatorial, vous représentiez un groupe, et aujourd'hui, vous êtes là à titre personnel, n'est-ce pas?

M. Johnston: Non, je ne représentais personne au comité sénatorial. J'ai dit aux membres du comité que j'avais déjà représenté un groupe, mais que cette fois, ce n'était pas le cas.

Mme Feltham: Donc, tout comme au comité sénatorial, vous êtes ici aujourd'hui à titre personnel.

M. Johnston: Oui.

Mme Feltham: Et vous ne représentez aucun groupe.

M. Johnston: C'est bien cela.

Mme Feltham: Très bien. Devant le comité sénatorial, avez-vous fait état des mêmes inquiétudes que celles que vous nous exposez aujourd'hui?

M. Johnston: Je n'ai pas exposé les inquiétudes que j'ai au sujet de l'article 39... je n'ai fait ressortir que les difficultés que pose l'article 55, et je n'ai pas...

Mme Feltham: Revenons aux autres articles, les articles 29, 31, 33 et 41. De quels articles avez-vous...

M. Johnston: L'article 41.

Mme Feltham: Et vous n'avez rien dit au sujet des trois autres...

M. Johnston: Non.

Mme Feltham: Non.

M. Johnston: Et je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait. Au début, je n'étais pas conscient des conséquences que pourraient avoir l'article 29. En ce qui a trait aux modifications que l'on apporte à l'article 28, et que l'on retrouve à l'article 33

[Texte]

game straight, and I think that the Canadian advisers to the department thought the Americans were going to play the game straight. And as I told you, last week when I was in New York they said, if push comes to shove we're either going to change our act to make provisions for these provisional deposits or provisional filings, or we're going to make sure the convention is changed.

Mrs. Feltham: In some instances, in one in particular, you have given us a proposed amendment.

Mr. Johnston: Right.

Mrs. Feltham: What changes would you like to see done in the other three?

Mr. Johnston: With respect to clause 29, I wouldn't like to see you pass that at all because I don't think you should delegate that authority. With respect to proposed section 28, I don't think you should do anything about that until we see which way the Americans are going to jump. If they enact what they're going to do, the department will have to come back to you with another amendment after the Americans have amended their act in 1994, if and when they ever do that. So I would suggest it is not a critical point at this time not to pass these amendments with respect to proposed section 28 and we shouldn't pass them until we see which way the Americans are going to go.

Mrs. Feltham: Okay, going to clause 31, maybe we're it reading differently:

(5) For greater certainty, where a claim defines the subject-matter of an invention in the alternative, each alternative is a separate claim

Mr. Johnston: Yes.

Mrs. Feltham: Now, I thought it was your concern that it wasn't a separate claim, but this says it is a separate claim.

Mr. Johnston: There's no jurisprudence on this, milady, and with the greatest of respect, I don't know what anybody's going to make of that amendment.

Mrs. Feltham: So should we then make this as—

Mr. Johnston: You shouldn't have anything in there at all.

Mrs. Feltham: —as to an alternative.

Mr. Johnston: As to an alternative. You're not adding any certainty to it by putting that in. What I'm saying to you is, take the whole thing out. Take that out altogether because it doesn't add any certainty whatsoever.

Mrs. Feltham: Because of your qualifications, I would assume—and I must say I'm impressed with your qualifications—you must have discussed some of these topics with your colleagues, with friends. Is it a common concern with anyone you've discussed this?

Mr. Johnston: I don't know, I haven't discussed this. I haven't discussed it with the Greek chorus at the back here, either, because they're not really engaged in litigation and that's my concern. I know what the courts will do with this kind of section when they get it. Will they say that for greater certainty you can have an alternative? Can you imagine?

[Traduction]

de ce projet de loi, je pensais que les Américains allaient suivre les règles du jeu, et je pense que les conseillers canadiens auprès du ministère étaient aussi d'avis que les Américains allaient jouer franc jeu. Et comme je vous le disais, la semaine dernière, à New-York, des Américains m'ont dit que s'il le fallait, ils allaient tout simplement modifier leur loi de manière à tenir compte de ces dispositions concernant ces dépôts ou ces demandes présentées antérieurement, ou faire en sorte que la convention soit modifiée.

Mme Feltham: À un certain moment, vous nous avez présenté une proposition d'amendement.

M. Johnston: C'est juste.

Mme Feltham: Quelles modifications souhaiteriez-vous que l'on apporte aux trois autres articles?

M. Johnston: L'article 29 devrait être complètement éliminé, car je pense que vous ne devriez pas déléguer ce pouvoir. Avant d'adopter l'article 28, je pense que vous devriez attendre de voir comment les Américains vont réagir. S'ils adoptent les mesures qu'ils prévoient prendre, le ministère devra vous présenter un autre amendement après que les Américains auront modifié leur loi, en 1994, si jamais ils le font. Il n'est donc pas à ce point critique, à ce moment-ci, d'adopter ces amendements à l'égard de l'article 28 du projet de loi, et nous ne devrions pas le faire avant de connaître les intentions des Américains.

Mme Feltham: D'accord. Nous n'interprétons peut-être pas l'article 31 de la même façon:

(5) Il est entendu que... si une revendication définit, par variantes, l'objet de l'invention, chacune d'elles constitue une revendication distincte.

M. Johnston: Oui.

Mme Feltham: Je pensais que vous craigniez que chaque variante ne constitue pas une revendication distincte, mais c'est bel et bien le cas.

M. Johnston: Il n'y a aucune jurisprudence en la matière, madame, et malgré tout le respect que je vous dois, je vous dirai que je ne sais vraiment pas comment l'on interprétera cet amendement.

Mme Feltham: Mais s'il s'agissait d'une...

M. Johnston: Ce paragraphe devrait être éliminé complètement.

Mme Feltham:... une solution de rechange.

M. Johnston: Une solution de rechange... Cela n'ajoute absolument aucune certitude. Éliminez tout cela, car ce paragraphe n'ajoute absolument rien. C'est ce que je vous recommande.

Mme Feltham: Compte tenu de vos compétences, je suppose—et je dois avouer que je suis impressionnée par vos compétences—que vous avez bien dû discuter de certaines de ces questions avec vos collègues, avec des amis. Êtes-vous le seul à avoir cette inquiétude?

M. Johnston: Je ne le sais pas. Je n'en ai pas discuté avec qui que ce soit. Je n'en ai pas discuté, non plus, avec le chœur grec à l'arrière, car ces gens ne s'intéressent pas vraiment à la question des litiges, et c'est ce qui me préoccupe particulièrement. Je sais comment les tribunaux réagiront avec un article de ce genre. Reconnaitront-ils que pour plus de certitude, la définition peut avoir des variantes? Pouvez-vous imaginer cela?

[Text]

[Translation]

• 1620

Mr. Gray (Bonaventure—Îles-de-la-Madeleine): Mr. Johnston, a witness from the Patent and Trademark Institute of Canada who appeared before the committee this morning said:

The proposed legislative changes which are embodied in S-17 are those which have received the overwhelming approval of the members of the institute. It is our view that these changes will improve, largely in a technical fashion, the operation of the intellectual property statutes of Canada.

In the process of the hearings and what has been done, including in the Senate, I understand that the more controversial sections were left out to be dealt with in more detail at a later time.

My general question would be—and I do not wish to make any type of statement—in light of the fact that you were not incorporated or were speaking on behalf of a group of other people, but since you—

Mr. Johnston: I'm a member of that institute.

Mr. Gray: Right, and you are involved directly. Obviously you find it difficult to understand why in general they would agree with the proposed changes, the modest changes, to be made and not foresee the problems that you've enumerated before the committee this afternoon.

Mr. Johnston: I can't read their minds.

Mr. Gray: This is not what we would call a partisan type of thing here. We're all in this together.

Mr. Johnston: Yes, proposed subsection (5) doesn't make any sense. We were consulted. There was a consultative process between the department and the Patent and Trademark Institute of Canada, and that consisted of a committee. Nobody really new what was going to be in this bill until Bill S-17 was introduced in December. Nobody knew what the final form was going to be.

Mr. Gray: All of the other people who have intervened in the discussions during the past two years, right up until today—

Mr. Johnston: This has only been here for a couple of months.

Mr. Gray: Exactly, but the Department of Consumer and Corporate Affairs has looked at it during the last two years or so. Your colleagues and other witnesses have had the opportunity to see the final draft of Bill S-17, and they have not come forward with—

Mr. Johnston: Maybe they didn't think about it, Mr. Gray. I think what I've suggested to you is perfectly rational and reasonable. I'm just going on my own experience. I'm not sure what experience these people are drawing on.

My consultative process with the department has not been too happy, at least as far as the Canadian Drug Manufacturers' Association is concerned. I don't jump until I can see the whites of their eyes, so I wasn't prepared to make any comments until

M. Gray (Bonaventure—Îles-de-la-Madeleine): Monsieur Johnston, un représentant de l'Institut canadien des brevets et marques qui a comparu devant le comité, ce matin, nous a dit:

Les modifications législatives que renferme le projet de loi S-17 ont été approuvées par la très grande majorité des membres de l'Institut. Nous sommes d'avis que ces modifications amélioreront, surtout sur le plan technique, le fonctionnement des dispositions législatives réglementaires concernant la propriété intellectuelle au Canada.

Je crois comprendre qu'au cours de leurs audiences, le présent comité ainsi que le comité sénatorial ont préféré laisser de côté les articles plus controversés, dont on pourrait discuter de façon plus détaillée à une date ultérieure.

D'une manière générale—et je ne veux faire aucune affirmation—compte tenu du fait que vous ne représentiez aucun groupe...

M. Johnston: Je suis membre de cet institut.

M. Gray: Oui, et vous êtes directement intéressé. Évidemment, vous comprenez difficilement comment l'institut peut appuyer les modifications qui sont proposées, en général, les modifications plutôt modestes qui sont envisagées, et ne pas entrevoir les difficultés que vous avez énumérées devant le comité cet après-midi.

M. Johnston: Je ne peux pas lire la pensée des membres de l'institut.

M. Gray: Il ne s'agit pourtant pas d'un exercice à saveur partisane. Nous travaillons tous dans le même sens.

M. Johnston: Oui, le paragraphe (5) du projet de loi n'a absolument aucun sens. Nous avons été consultés là-dessus. Il y a bel et bien eu un processus de consultation entre le ministère et l'Institut canadien des brevets et marques. Personne ne savait vraiment ce que renfermerait le projet de loi S-17 avant qu'il ne soit déposé en décembre. Personne ne savait ce qu'il contiendrait dans sa forme définitive.

M. Gray: Toutes les autres personnes qui sont intervenues dans les discussions au cours des deux dernières années, jusqu'à aujourd'hui...

M. Johnston: Il n'y a que deux mois que ce projet de loi a été déposé.

M. Gray: Exactement, mais le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales l'a examiné au cours des deux dernières années. Vos collègues et d'autres témoins ont eu la possibilité d'examiner la dernière ébauche du projet de loi S-17, et ils n'ont décelé aucun problème vraiment...

M. Johnston: C'est peut-être tout simplement qu'ils n'y ont pas pensé, monsieur Gray. Je crois que ce que je vous ai dit est parfaitement rationnel et raisonnable. Je ne me fonde que sur ma propre expérience. Par contre, je ne sais pas sur quelle expérience ces gens se fondent de leur côté.

Mon expérience de consultation avec le ministère n'a pas été tellement heureuse, à tout le moins en ce qui a trait à l'Association canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques. J'ai l'habitude de me tenir tranquille jusqu'à

[Texte]

I could see what the final draft was going to be. There's no point in my telling them what they should and shouldn't do, but proposed section 38.1 came as a bolt out of the blue as far as I was concerned, and I think it's totally unnecessary.

The Chairman: Mr. Johnston, your comments have been very helpful. I can see why, if we made this legislation so perfect, you would be out of a job as a litigation lawyer, so we have to leave some room for you.

Mr. Johnston: You're keeping me busy in other areas.

The Chairman: I want to thank you for appearing before the committee. Your comments have been very interesting.

Mr. Johnston: Thank you.

The Chairman: Our next witnesses are from the Canadian Bar Association.

Welcome to the committee. I have just two names on my sheet but I see that there are three of you. Perhaps you could introduce yourselves. If you have some opening comments for us on Bill S-17, there may be some questions from the members of the committee.

• 1625

Mrs Joy Morrow (Canadian Bar Association, Intellectual Property Section): Thank you very much. My name is Joy Morrow and I'm the immediate Past Chair of the Biotechnology Committee. I have with me two people: Susan Zimmerman, the Director of Legislation and Law Reform with the Canadian Bar Association; and Robert McDonald, the Chairman of the Trademark Legislation Committee with the Intellectual Property National Section of the Canadian Bar Association.

Unfortunately, various members of the executive of the Canadian Bar were unavailable today. Most of them are out of the country or at least out of the city. So the three of us are stand-ins; we'll do the best we can to answer questions, but as you may be able to tell from that introduction, we have our specific areas of expertise.

I came because of my knowledge of the deposit issue, being with the biotechnology committee, and Rob thought there might be some questions about the trademark provisions, although it may be that those have all been solved this morning. Susan is here to give an overview, if anything is necessary, about the Canadian Bar Association.

If there are any other questions you have that we're not capable of answering, we'd be happy to do so later by way of a letter from the appropriate personnel of the Canadian Bar Association.

As you know, the CBA is a large national organization composed of Canadian lawyers, and as a national organization, it has a number of sections. There are sections for specialty areas, such as intellectual property, and all of us are here as members of the Intellectual Property National Section, representing our own special committees.

[Traduction]

ce que j'ai vu le blanc de leurs yeux. Je n'étais donc pas prêt à faire quelques observations que ce soit avant d'avoir vu la dernière ébauche du projet de loi. Je n'avais pas à leur dire quoi faire ou ne pas faire. Cela n'aurait servi à rien. Mais le paragraphe 38.1 du projet de loi est sorti de nulle part, à mon avis, et je pense qu'il est absolument inutile.

Le président: Monsieur Johnston, vos observations nous ont été fort utiles. Si nous faisons un projet de loi tellement parfait, je comprends pourquoi cela vous priverait de toute possibilité de travailler, en tant qu'avocat spécialisé dans le domaine des litiges. C'est pour cette raison que nous devons vous laisser un peu de jeu, je suppose.

M. Johnston: Oh, vous me tenez occupé dans d'autres domaines!

Le président: Je vous remercie donc d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Les observations que vous nous avez faites ont été fort intéressantes.

M. Johnston: Merci.

Le président: Nous recevons maintenant les représentants de l'Association du Barreau canadien.

Soyez les bienvenus au comité. Je n'ai que deux noms sur ma feuille, mais je vois que vous êtes venus à trois. Vous pourriez peut-être vous présenter. Vous avez peut-être quelques observations à nous faire au sujet du projet de loi S-17, et les membres du comité vous poseront ensuite quelques questions.

Mme Joy Morrow (Association du Barreau canadien, Section de la propriété intellectuelle): Merci infiniment, monsieur le président. Je m'appelle Joy Morrow et je suis l'ancienne présidente du Comité de la biotechnologie. Les deux personnes qui m'accompagnent sont Susan Zimmerman, directrice du groupe de la législation et de la réforme du droit, à l'Association du Barreau canadien, et Robert McDonald, président du comité de la législation sur les marques de commerce de la Division nationale de la propriété intellectuelle, toujours au sein de l'Association du Barreau canadien.

Malheureusement, plusieurs cadres de l'Association n'étaient pas disponibles aujourd'hui. La plupart d'entre eux sont à l'extérieur du pays, ou à tout le moins à l'extérieur de la ville. Nous sommes donc venus aujourd'hui comme substituts; nous répondrons du mieux que nous pourrons à vos questions, mais de la façon dont je me suis présentée et dont j'ai présenté mes deux collègues, vous pouvez constater que nous avons chacun notre spécialité.

Je suis ici aujourd'hui en raison de la connaissance que j'ai de la question des dépôts, puisque je fais partie du Comité de la biotechnologie, et Rob pensait qu'il risquait d'y avoir des questions au sujet des dispositions concernant les marques de commerce, bien que l'on y ait peut-être répondu ce matin. Suzan est là pour donner un aperçu, le cas échéant, de l'Association du Barreau canadien.

S'il y avait des questions auxquelles nous serions incapables de répondre, nous le ferons volontiers plus tard, au moyen d'une lettre de la part du personnel compétent de l'Association.

Comme vous le savez, l'ABC est une grande association nationale qui est composée d'avocats canadiens, et elle comporte un certain nombre de divisions. Il y a des divisions en fonction de domaines spécialisés, comme la propriété intellectuelle, et nous représentons tous ici nos comités spéciaux respectifs, tout en faisant partie de la Division nationale de la propriété intellectuelle.

[Text]

I should say that the various committees of the national section have been consulted extensively by the department in the course of this bill being drafted and tabled.

Contrary to what Mr. Johnston has told you, the department has shared the text of the proposed amendments with us on a regular basis, from time to time, as those amendments were developed. Its officials have included in the amendments many suggestions that were made as a result of consultation with our organization and with others.

I should also say, just to correct a wrong impression Mr. Johnston may have left with you, that various of the CBA committees do include litigators. He is not the only one in the CBA, as you might imagine, and those litigators have had opportunity to comment on the clauses in the bill as they pertain to litigation practice.

I don't know whether I should really even spend the committee's time in making a specific comment on any of these clauses. It might be more sensible if you would pose any particular questions or difficulties you had with anything Mr. Johnston said, then if we can deal with those questions we will, and if not, either perhaps a representative who's here from the department will be able to deal with them, or our organization, the CBA, could provide a written submission later on.

The Chairman: Thank you. If it's acceptable to you, we could go straight to questions. There may be some that emanate from other presentations.

Mr. Boudria: Well, just to get back to the question I asked only two minutes ago of the previous witness, instead of being specific, although in a way it is, the question is more in the general area.

My colleague Ron MacDonald mentioned this morning our propensity to inflict regulations upon ourselves as legislators. It's always a concern, but it has to be balanced with some of those aspects that were raised awhile ago, simply because if you don't in any legislation and if you overregulate—the word “overregulate” is wrong here—or if you make it such that you delegate too much authority, you are really taking power away from Parliament.

On the other hand, if you don't regulate enough then you have legislation that is often stuck, gets outmoded and so on, because it becomes far more cumbersome to amend legislation than to amend regulations. For all the reasons that you know very well, it's far quicker to do that.

In general, how do you think that balance is in this bill?

Ms Morrow: Are you referring in particular to the deposit section, as you were when you talked—

[Translation]

Je devrais préciser que le Ministère a beaucoup consulté les divers comités de la division nationale au cours de la rédaction et de l'étude de ce projet de loi.

Contrairement à ce que M. Johnston vous a dit, le Ministère nous a fait parvenir régulièrement les textes des amendements qui étaient proposés, au fur et à mesure que ces amendements étaient rédigés. Les fonctionnaires du Ministère ont intégré aux amendements d'un grand nombre des propositions qui avaient été faites à la faveur des consultations menées auprès de notre association et d'autres groupes.

Je devrais aussi ajouter, uniquement pour rectifier une fausse impression que M. Johnston vous a peut-être donnée, que divers comités de l'ABC ont des avocats spécialisés en matière de litige parmi leurs membres. Il n'est pas le seul spécialiste en la matière au sein de l'ABC, comme vous pouvez vous en douter, et ces spécialistes ont eu la possibilité de faire des observations au sujet des articles du projet de loi, notamment en ce qui concernait la pratique en matière de litige.

Je ne sais pas s'il vaut vraiment la peine de prendre une partie de votre temps pour faire des observations particulières sur ces articles. Il serait peut-être plus logique que vous posiez des questions ou que vous demandiez des explications au sujet de ce que vous a dit M. Johnston, par exemple, et si nous pouvons répondre à ces questions, nous le ferons. Dans le cas contraire, un représentant du Ministère pourra peut-être vous répondre, ou l'ABC le fera, par écrit, dans quelque temps.

Le président: Merci. Si cela vous convient, nous allons donc poser nos questions. Un certain nombre d'écouteront peut-être d'autres exposés.

M. Boudria: La question que je posais tout à l'heure au témoin qui vous a précédé a un caractère plutôt général.

Mon collègue, Ron MacDonald, faisait allusion ce matin à notre propension à nous obliger à adopter des règlements en tant que législateurs. Cela est toujours une source d'inquiétude, mais il faut assurer un juste équilibre par rapport à un certain nombre des aspects qui ont été soulevés il y a quelque temps, ne serait-ce que parce que, si l'on ne le fait pas, dans une loi, et si l'on compte trop sur les règlements, ou que l'on délègue trop d'autorité, cela aura en réalité pour effet d'amoindrir le pouvoir du gouvernement.

Par contre, si l'on ne réglemente pas suffisamment, on risque d'aboutir à des lois qui seront souvent bloquées, qui seront dépassées, etc., parce qu'il devient beaucoup plus lourd de modifier une loi que des règlements. Pour toutes les raisons que vous connaissez fort bien, il est beaucoup plus rapide de modifier des règlements.

Dans l'ensemble, le projet de loi vous paraît-il assez bien équilibré sur ce plan?

Mme Morrow: Faites-vous allusion à l'article concernant les dépôts, comme lorsque vous parliez. . .

[Texte]

[Traduction]

• 1630

Mr. Boudria: Perhaps on that one, but there are various clauses in the bill on the use of regulation. As a matter of fact, we had talked about getting some of the MPs and perhaps senators who sit on the committee reviewing statutory instruments to come and comment on that. But go ahead on that section.

Ms Morrow: That's the section that I know the most about. It seems to me that if we look back at the history of intellectual property statutes, while you may have heard as much as you want to about them over the last few years, such legislation has been a long time in coming. We've been waiting for many years for these statutes to be amended. Some of them have not been amended for decades. It's very difficult to get legislative time because you have so many other priorities.

If in fact updates could be dealt with by way of regulation, then I think that's all the better because it simplifies the procedure and it keeps the legislation from getting outmoded. In the case of the deposits, for example, we have a section in the statute which would provide the endorsement for deposits to be considered as part of a patent disclosure. That's consistent with international practice, and that's what we thought the situation was in Canada until some comments were made by the Supreme Court in *Pioneer Hi-Bred*.

What we're asking for now is to have a section put in to clarify what we had thought to be the case all along. It would be a very simple section that just sets out that deposits will be considered to be part of the written disclosure in certain circumstances. How that takes place really doesn't matter from the point of view of the legislation, and it may change from time to time as technology changes. And it will change, because technology doesn't stand still.

So why not have a system whereby the deposit is merely endorsed by the legislation and the regulation provides for the mechanism? It may differ as the years go by, but it can start out by being a rather simple mechanism. If it needs to be more complicated, then more regulation can be added to help out.

Mr. Boudria: So with both generally, and in the specific case of the deposits, you're satisfied that the balance is there.

Ms Morrow: Yes, as far as I'm familiar with the act, I believe the balance has been struck properly.

Mrs. Feltham: I have only one question. Even before Mr. Johnston spoke, I questioned proposed paragraph 12(1)(i), which says:

(i) for carrying into effect, notwithstanding anything in this Act, the Patent Cooperation Treaty done at Washington on June 19, 1970, including any amendments, modifications and revisions made from time to time to which Canada is a party;

That is my concern about putting it in. Do you have a concern?

M. Boudria: Oui, peut-être bien celui-là, mais divers articles du projet de loi parlent de l'emploi des règlements. Soit dit en passant, à un certain moment, nous avons discuté de la possibilité d'inviter quelques-uns des députés, et peut-être aussi, des sénateurs, qui siègent au comité chargé d'examiner les instruments statutaires, à venir nous faire quelques observations à ce sujet. Mais donnez-nous votre opinion sur cet article.

Mme Morrow: C'est celui que je connais le mieux. Si nous revoyons l'historique des lois sur la propriété intellectuelle, et il se peut fort bien que vous en ayez entendu beaucoup à leur sujet au cours des dernières années, mais ce projet de loi a mis bien du temps à venir. Nous attendons depuis de nombreuses années que ces lois soient modifiées. Certaines d'entre elles ne l'ont pas été depuis des dizaines d'années. Il est très difficile de réserver du temps pour le faire, puisque vous avez tellement d'autres priorités.

Si l'on pouvait faire des mises à jour au moyen des règlements, ce serait bien mieux, puisque cela simplifie la procédure et fait en sorte que la loi n'est pas dépassée. Dans le cas des dépôts, par exemple, un article de la loi prévoit que l'approbation des dépôts est réputée faire partie de la divulgation d'un brevet. Cela est conforme à la pratique internationale, et nous pensions qu'il en était ainsi au Canada jusqu'à ce que la Cour suprême fasse des observations à ce sujet dans l'affaire *Pioneer Hi-Bred*.

Nous demandons maintenant d'ajouter un article au projet de loi, afin de clarifier la pratique dont nous avons toujours pensé qu'elle était en vigueur au Canada. Il s'agirait tout simplement d'un article très simple qui établirait que les dépôts seront considérés comme faisant partie de la divulgation écrite dans certaines circonstances. La façon dont cela sera appliqué n'a pas vraiment d'importance du point de vue de la législation, et la méthode d'application variera avec l'avancement de la technologie. Et ce serait évidemment le cas, puisque la technologie progresse sans cesse.

Alors, pourquoi ne pas prévoir tout simplement que la loi reconnaisse le dépôt, et que le mécanisme soit établi par les règlements? Le mécanisme en question évoluera peut-être au fil des ans, mais il pourrait être plutôt simple au départ. S'il doit par la suite devenir plus compliqué, on n'aura qu'à ajouter des règles en conséquence.

M. Boudria: Donc, dans l'ensemble, et notamment en ce qui a trait aux dépôts, vous pensez que ce projet de loi est bien équilibré.

Mme Morrow: Oui, selon la connaissance que j'ai de la loi, je pense que l'on a atteint un juste équilibre.

Mme Feltham: J'ai seulement une question à poser. Avant même d'avoir entendu les critiques de M. Johnston, j'avais déjà remis en question l'alinéa 12(1)(i), où l'on dit:

(i) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mettre en oeuvre le Traité de coopération en matière de brevet, conclu à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuelles actuellement apportées à celui-ci et auquel le Canada est partie;

Cela vous inquiète-t-il autant que moi?

[Text]

Ms Morrow: I don't, but I have to confess that isn't a clause that I personally have given a good deal of attention to. We have tended to split the tasks among us in the organization's committees, giving each of us the area of our expertise. I do know that clause has been considered by others on the CBA and I do know that their considerations have been taken into account, as have all the comments that were made by the CBA. I believe the department's representative made some specific comments in that respect at the committee hearing this morning and may be prepared to expound upon them this afternoon if that clause is still not clear.

Mrs. Feltham: I was here all morning but I can't remember any reference to that. I may have missed it. If you can clarify that, I would like it clarified.

Mr. Troicuk: As I understand the question, you were asking about proposed paragraph 12(1)(i) of the Patent Act—

Mrs. Feltham: Yes.

Mr. Troicuk: —and the language at the end that was added. I'll just go over what I indicated this morning on that point.

The concern I addressed this morning, and I think you're raising it again, is with regard to what clause 29 would do to the authority of the Governor in Council to make regulations in this area to implement the Patent Cooperation Treaty. In 1987 amendments were made to the Patent Act to allow the Patent Cooperation Treaty to be implemented by way of regulation. The Patent Cooperation Treaty essentially provides for the filing of an international patent application. Regulations to implement the Patent Cooperation Treaty were drafted and came into force on January 2, 1990.

• 1635

The amendments we're proposing here are directed at removing the possible ambiguity about the meaning of the existing provisions. Specifically, the amendments are intended to remove any doubt that amendments to the Patent Cooperation Treaty accepted by Canada can be applied to Canada without necessitating a legislative change.

So essentially the impact of the amendments to paragraph 12(1)(i) of the Patent Act is not to create a broad new area in respect of which regulations may be made, but rather they serve only to remove a possible ambiguity in the meaning of the existing provisions.

Does that answer your question?

Mrs. Feltham: So the legislation in place right now basically does allow this?

Mr. Troicuk: Yes. The legislation that was put in place in 1987 does allow the Patent Cooperation Treaty to be implemented by way of regulation. The only concern, where some people have some doubt, where there's at least some degree of uncertainty, is whether, if there are amendments to the Patent Cooperation Treaty in the future, the authority is properly there. And in order to avoid any lingering uncertainty about whether that's possible, this particular amendment has been made.

[Translation]

Mme Morrow: Non. Mais je dois avouer que je n'ai pas examiné cet article de près. Nous nous sommes répartis les tâches, parmi les différents comités de l'Association, en donnant à chacun le soin d'examiner les dispositions relevant de sa spécialité. Je sais que cet article a été examiné par d'autres avocats de l'ABC, et je sais aussi que l'on a tenu compte de leurs observations, comme on a tenu compte de toutes les observations qu'a formulées l'ABC. Je pense que le représentant du Ministère a fait quelques observations précises à ce sujet, ce matin, et il consentirait peut-être à préciser davantage les explications qu'il a données, cet après-midi, si cet article n'est toujours pas clair.

Mme Feltham: J'ai assisté à toute la séance, ce matin, mais je ne me rappelle pas que qui que ce soit ait fait allusion à cette question. Cela m'a peut-être échappé. Je vous serais reconnaissante de nous donner quelques éclaircissements. . .

M. Troicuk: Si j'ai bien compris la question, vous demandiez des explications sur l'alinéa 12(1)(i) de la Loi sur les brevets. . .

Mme Feltham: Oui.

M. Troicuk: . . . et les quelques mots que l'on a ajoutés dans cet alinéa. Je vais donc répéter ce que j'ai dit ce matin à ce propos.

Le point que j'ai abordé ce matin, et vous y revenez, je crois, concerne l'incidence que pourrait avoir l'article 29 sur le pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements à cet égard, règlement visant à mettre en oeuvre le Traité de coopération en matière de brevets. En 1987, on a modifié la Loi sur les brevets, afin de permettre la mise en oeuvre du Traité par voie de règlement. Ce traité prévoit essentiellement le dépôt d'une demande de brevets internationale. Ces règlements ont donc été rédigés, et ils sont entrés en vigueur le 2 janvier 1990.

Les modifications que nous proposons ici ont pour but d'éliminer toute espèce d'ambiguïté en ce qui a trait à la signification des dispositions existantes. Plus précisément, elles ont pour objectif d'éliminer tout doute que des modifications apportées au Traité de coopération en matière de brevets et acceptées par le Canada puissent s'appliquer à notre pays sans nécessiter une modification par voie législative.

Donc, essentiellement, les modifications apportées à l'alinéa 12(1)(i) de la Loi sur les brevets n'ont pas pour résultat de créer tout un nouveau domaine dans lequel on pourrait établir des règlements, mais seulement d'éliminer une ambiguïté possible dans la signification des dispositions existantes.

Cela répond-il à votre question?

Mme Feltham: Donc, la loi existante permet cela?

M. Troicuk: Oui. La loi qui est entrée en vigueur en 1987 permet que le Traité de coopération en matière de brevets soit mis en oeuvre par voie de règlement. Le seul aspect qui en inquiète certains et au sujet duquel il reste un peu d'incertitude, c'est de savoir, si jamais des modifications étaient apportées au Traité dans un avenir plus ou moins rapproché, si le pouvoir de le faire existe bel et bien. Afin d'éviter toute espèce d'incertitude à cet égard, nous avons apporté cette modification.

[Texte]

But it's really a specific amendment to remove an ambiguity. It doesn't change the fundamental nature of what's already there in the act.

Ms Morrow: If I might just add this—and Mr. Troicuk will correct me if I'm wrong, I'm sure—I believe that at least part of the reason for that amendment being put in the bill was because of comments by practitioners in the field who were concerned about the ambiguity that existed before. So there is an example of the consultative process that's gone on and the fact that the department has listened to people in the field and has adapted or modified the act as a result.

The Chairman: I'd like to thank you for appearing before the committee and providing us with your input. Thank you very much.

If I could now go to members of the committee, I had some discussions this morning with Mr. MacDonald, that there seemed to be a willingness to proceed with clause by clause this afternoon. If we could do so, Mr. Boudria, is that...?

Mr. Boudria: Mr. Chairman, I haven't had a chance to speak to Mr. MacDonald, but if you tell me that's what he arrived at this morning, then I have no further objection.

The Chairman: That was clearly his indication.

Mr. Boudria: Based on what you're telling me, yes.

The Chairman: He was not anticipating any amendments, so—

Mr. Boudria: On the strength of what you're telling me, yes, sir.

The Chairman: Okay. At this point I'd like to proceed to clause-by-clause reading of the bill. I guess the first clause is clause 1, which I guess we normally stand in the process.

Clause 1 allowed to stand

The Chairman: I've lumped the clauses together. The clerk has lumped them together for me because they deal with different amendments to different acts. So with your approval, I may do those in groups.

So we're now going to do deal with those sections under the Copyright Act, which are clauses 2 to 11 inclusive.

Clauses 2 to 11 inclusive agreed to

The Chairman: The next is dealing with the Industrial Design Act, which is clauses 12 to 24 inclusive.

Clauses 12 to 24 inclusive agreed to

The Chairman: The next deals with the Integrated Circuit Topography Act, which is clause 25.

Clause 25 agreed to

The Chairman: The next is the Patent Act, which deals with clauses 26 to 56 inclusive.

Clauses 26 to 56 inclusive agreed to

The Chairman: The next deals with the Trademarks Act, which is clauses 57 to 72 inclusive.

[Traduction]

Mais il ne s'agit en réalité que d'éliminer une ambiguïté. Cet amendement ne modifie aucunement le fond de la loi.

Mme Morrow: Si vous me permettez seulement d'ajouter ceci—et je suis persuadée que M. Troicuk rectifiera les faits, si je fais erreur—, je pense que l'on a apporté cette modification au projet de loi en partie par suite des observations des praticiens qui ont exprimé des craintes au sujet de l'ambiguïté qui existait auparavant. Cela démontre qu'il y a bel et bien eu un processus de consultation, que le Ministère a écouté les praticiens et qu'il a adapté ou modifié la Loi en conséquence.

Le président: Je vous remercie d'être venue témoigner aujourd'hui devant le comité, ainsi que de votre collaboration. Je vous remercie infiniment.

Je m'adresse maintenant aux membres du comité, si vous me le permettez. J'ai discuté avec M. MacDonald, ce matin, de la possibilité de procéder à l'étude article par article du projet de loi cet après-midi. Si cela vous convient, monsieur Boudria, ne pourrions-nous pas...?

M. Boudria: Monsieur le président, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec M. MacDonald, mais si vous me dites que c'est la conclusion à laquelle vous en êtes arrivés ce matin, je n'ai aucune objection.

Le président: C'est bel et bien ce qu'il a dit.

M. Boudria: Je vous crois sur parole.

Le président: Il ne prévoyait aucun amendement...

M. Boudria: Je vous fais confiance.

Le président: Nous allons donc entreprendre l'étude article par article du projet de loi. Nous avons donc l'article 1, que nous avons toujours l'habitude de reporter, je suppose.

L'article 1 est reporté

Le président: J'ai regroupé les articles. Le greffier l'a fait pour moi, puisqu'il s'agit de séries de modifications apportées à différentes lois. Donc, si vous n'avez pas d'objection, nous allons procéder par séries de modifications.

Nous avons donc en premier lieu les modifications des articles de la Loi sur le droit d'auteur. Il s'agit des articles 2 à 11 du projet de loi, inclusivement.

Les articles 2 à 11 inclusivement sont adoptés

Le président: Nous avons ensuite les modifications à la Loi sur les dessins industriels: les articles 12 à 24 inclusivement.

Les articles 12 à 24 inclusivement sont adoptés

Le président: Viennent ensuite les modifications à la Loi sur les topographies de circuits intégrés: l'article 25.

L'article 25 est adopté

Le président: Les modifications à la Loi sur les brevets: les articles 26 à 56 du projet de loi, inclusivement.

Les articles 26 à 56 inclusivement sont adoptés

Le président: Enfin, nous avons les modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce: les articles 57 à 72 inclusivement.

[Text]

Clauses 57 to 72 inclusive agreed to

The Chairman: The next is clause 73, which brings the act into force.

Clause 73 agreed to

Clause 1 agreed to

The Chairman: Shall the title carry?

Some hon. members: Agreed.

The Chairman: Shall the bill carry?

Some hon. members: Agreed.

The Chairman: Shall I report the bill to the House?

Some hon. members: Agreed.

The Chairman: I'd like to thank the members of the committee for their participation on this bill. Thank you very much.

This meeting stands adjourned.

[Translation]

Les articles 57 à 72 inclusivement sont adoptés

Le président: Il y a ensuite l'article 73, qui concerne l'entrée en vigueur de la Loi.

L'article 73 est adopté

L'article 1 est adopté

Le président: Le titre est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le président: Le projet de loi est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le président: Dois-je faire rapport du projet de loi à la Chambre?

Des voix: D'accord.

Le président: Je remercie tous les membres du comité de leur participation. Merci infiniment.

La séance est levée.

REPORT FOR

DATE

BY

FOR

AT

BY

FOR

AT

BY

FOR

AT

BY

FOR

AT

BY

FOR

AT

BY

FOR

AT

BY

FOR

AT

BY

FOR

AT

BY

FOR

AT

BY

FOR

MAIL  POSTE

Canada Post Corporation/Société canadienne des postes

Postage paid

Port payé

Lettermail

Poste-lettre

K1A 0S9

Ottawa

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

*En cas de non-livraison,
retourner cette COUVERTURE SEULEMENT à:*
Groupe Communication Canada — Édition
45 boulevard Sacré-Coeur,
Hull, Québec, Canada, K1A 0S9

WITNESSES

From Consumer and Corporate Affairs Canada:

Alan M. Troicuk, Senior Legal Analyst, Intellectual Property Review Branch, Legislative Review Directorate.

From the International Association for the Protection of Industrial Property:

John Bochnovic, Secretary.

From the Patent and Trademark Institute of Canada:

George E. Fisk, Vice President.

Malcolm Johnson, Q.C.

From the Canadian Bar Association, Intellectual Property Section:

Joy Morrow.

TÉMOINS

De Consommation et Affaires commerciales Canada:

Alan M. Troicuk, Analyste juridique principal, Direction de la révision: propriété intellectuelle, Direction générale de la révision législative.

De l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle:

John Bochnovic, secrétaire.

De l'Institut canadien des brevets et marques:

George E. Fisk, vice-président.

Malcolm Johnson, c.r.

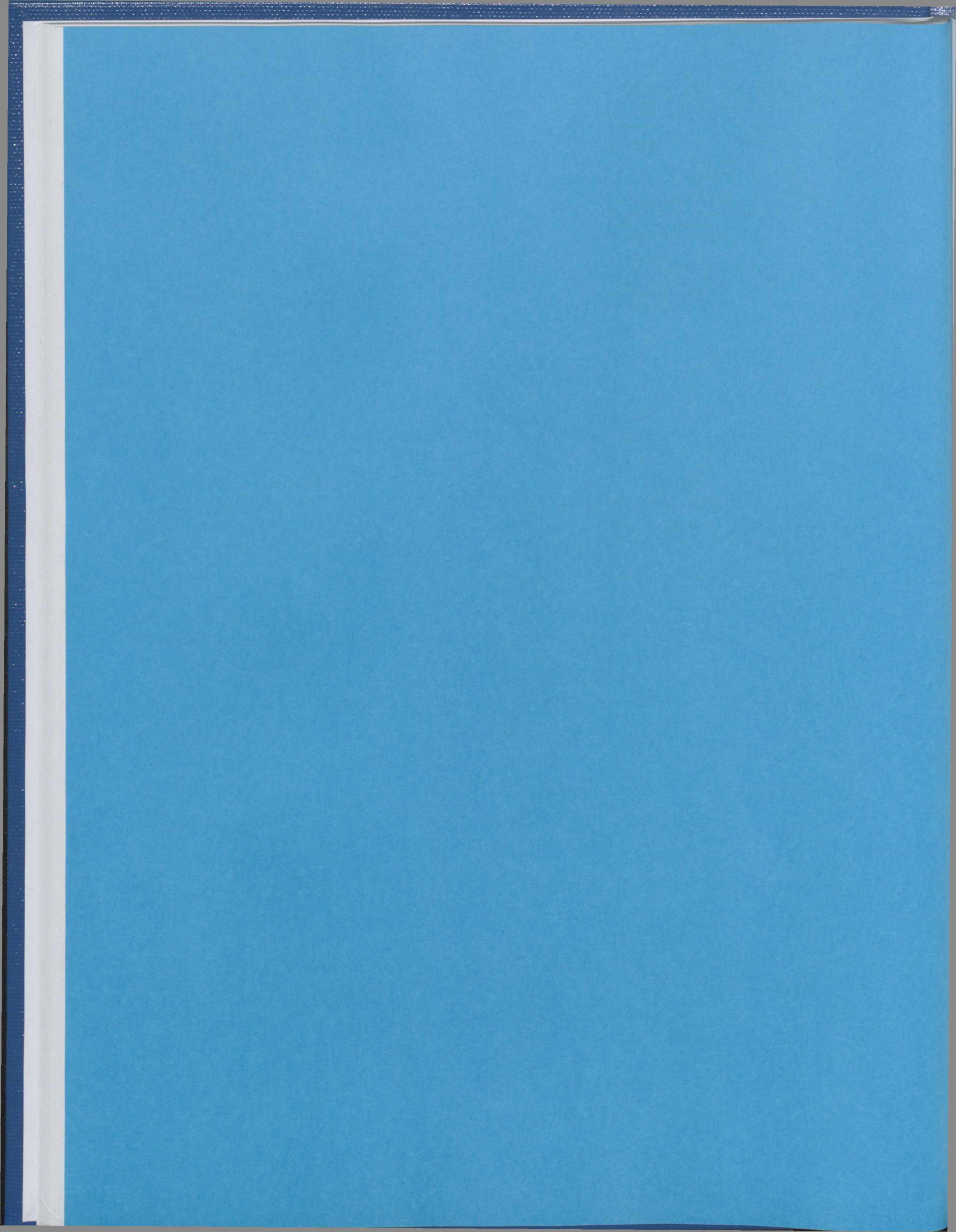
De l'Association du Barreau canadien, Section de la propriété intellectuelle:

Joy Morrow.

Available from Canada Communication Group — Publishing,
Supply and Services Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9

En vente: Groupe Communication Canada — Édition,
Approvisionnement et Services Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9







CANADA

INDEX

LEGISLATIVE COMMITTEE ON

Bill S-17

Intellectual Property Law Improvement Act

HOUSE OF COMMONS

Issue 1

• 1991-1993

• 3rd Session

• 34th Parliament

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
by the Queen's Printer for Canada.

Available from Canada Communication Group — Publishing,
Supply and Services Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9

Publié en conformité de l'autorité du Président de la Chambre des
communes par l'Imprimeur de la Reine pour le Canada.

En vente: Groupe Communication Canada — Édition,
Approvisionnement et Services Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9

GUIDE TO THE USER

This index is subject-based and extensively cross-referenced. Each issue is recorded by date; a list of dates may be found on the following page.

The index provides general subject analysis as well as subject breakdown under the names of Members of Parliament indicating those matters discussed by them. The numbers immediately following the entries refer to the appropriate pages indexed. The index also provides lists.

All subject entries in the index are arranged alphabetically, matters pertaining to legislation are arranged chronologically.

A typical entry may consist of a main heading followed by one or more sub-headings.

Income tax
Farmers
Capital gains

Cross-references to a first sub-heading are denoted by a long dash.

Capital gains *see* Income tax—Farmers

The most common abbreviations which could be found in the index are as follows:

1r, 2r, 3r, = first, second, third reading A = Appendix amdt. = amendment Chap = Chapter
g.r. = government response M. = Motion o.q. = oral question qu. = question on the
Order Paper R.A. = Royal Assent r.o. = return ordered S.C. = Statutes of Canada
S.O. = Standing Order

Political affiliations:

BQ	Bloc Québécois
Ind	Independent
Ind Cons	Independent Conservative
L	Liberal
NDP	New Democratic Party
PC	Progressive Conservative
Ref	Reform Party of Canada

For further information contact the
Index and Reference Service — (613) 992-8976
FAX (613) 992-9417

GUIDE TO THE USER

The user should read this manual carefully and thoroughly before using the system. This manual is intended to provide the user with the information necessary to use the system effectively.

The user should read this manual carefully and thoroughly before using the system. This manual is intended to provide the user with the information necessary to use the system effectively.

The user should read this manual carefully and thoroughly before using the system. This manual is intended to provide the user with the information necessary to use the system effectively.

A typical entry may consist of a name followed by one or more addresses.

Example:
John Doe
123 Main St
Anytown, CA

The user should read this manual carefully and thoroughly before using the system. This manual is intended to provide the user with the information necessary to use the system effectively.

Example:
John Doe - 123 Main St

The user should read this manual carefully and thoroughly before using the system. This manual is intended to provide the user with the information necessary to use the system effectively.

The user should read this manual carefully and thoroughly before using the system. This manual is intended to provide the user with the information necessary to use the system effectively.

Example:
John Doe

John Doe	123 Main St
John Doe	456 Elm St
John Doe	789 Oak St
John Doe	101 Pine St
John Doe	202 Cedar St
John Doe	303 Birch St
John Doe	404 Spruce St
John Doe	505 Fir St
John Doe	606 Willow St
John Doe	707 Poplar St
John Doe	808 Sycamore St
John Doe	909 Hickory St
John Doe	1010 Maple St

For further information contact the
Sales and Technical Service - (800) 555-1234
(800) 555-1234

The user should read this manual carefully and thoroughly before using the system. This manual is intended to provide the user with the information necessary to use the system effectively.

INDEX

HOUSE OF COMMONS LEGISLATIVE COMMITTEE

THIRD SESSION—THIRTY-FOURTH PARLIAMENT

DATES AND ISSUES

—1993—

March: 30th, 1.

April: 1st, 1.

[Faint, illegible text from bleed-through of the reverse side of the page is visible throughout the document.]

INDEX

HOUSE OF COMMONS LEGISLATIVE COMMITTEE

THIRD SESSION - THIRTY-FORTH PARLIAMENT

DATE AND PAGE

1911

1912

1913

1914

1915

- Animals** *see* Patents—Plants and animals
- Biotechnology** *see* Patents—Application process
- Bochnovic, John** (International Association for the Protection of Industrial Property)
Intellectual Property Law Improvement Act (Bill S-17), 1:25-32
- Boudria, Don** (L—Glengarry—Prescott—Russell)
Copyright, 1:49-50
Intellectual property, 1:54-5
Intellectual Property Law Improvement Act (Bill S-17), 1:49-50, 54-5, 57
Patents, 1:49
Procedure and Committee business
Bills, 1:57
Organization meeting, 1:8-9
Printing, M., 1:8
Witnesses, 1:9
- Brick case** *see* Trade-marks—Family name use
- Canadian Bar Association, Intellectual Property Section** *see* Organizations appearing
- Commissioner of Patents** *see* Copyright—Registry of Copyrights
- Committee** *see* Procedure and Committee business
- Consumer and Corporate Affairs Department** *see* Organizations appearing
- Copyright**
Administration fees, regulations, amending/making, Governor in Council authority, 1:12-3, 17-9, 49-50
Commercial and industrial rights, 1:28
Registry of Copyrights, entries, Registrar of Copyrights/Commissioner of Patents, personal signature, eliminating, 1:12
- Dobbie, Dorothy** (PC—Winnipeg South: Parliamentary Secretary to Minister of Consumer and Corporate Affairs and Minister of State (Agriculture) from May 8, 1991 to October 7, 1991; Parliamentary Secretary to Minister of Consumer and Corporate Affairs from May 1, 1992 to May 7, 1992; Parliamentary Secretary to Minister of Consumer and Corporate Affairs and Minister of State (Agriculture) from May 8, 1992 to May 7, 1993; Parliamentary Secretary to Minister of Consumer and Corporate Affairs and Minister of State (Indian Affairs and Northern Development) from May 8, 1993 to March 11, 1994)
Intellectual property, 1:43-4
Intellectual Property Advisory Committee, 1:43
Intellectual Property Law Improvement Act (Bill S-17), 1:21-4, 27-31, 41-4
International Association for the Protection of Industrial Property, 1:27-8
Patent and Trademark Institute of Canada, 1:41
Procedure and Committee business
Organization meeting, 1:10
Witnesses, 1:10
Trade-marks, 1:21-4, 28-31, 41-2
- Electronic filing** *see* Patents—Application process
- Employee-created property** *see* Intellectual property
- Federal-provincial relations** *see* Trade-marks—Family name use
- Feltham, Louise** (PC—Wild Rose)
Intellectual property, 1:31-2, 55-6
Intellectual Property Law Improvement Act (Bill S-17), 1:31-2, 50-1, 55-6
Patent Cooperation Treaty, 1:55-6
Patents, 1:50-1
Trade-marks, 1:51
- Fisk, George E.** (Patent and Trademark Institute of Canada)
Intellectual Property Law Improvement Act (Bill S-17), 1:33-44
- Flis, Jesse** (L—Parkdale—High Park)
Intellectual Property Law Improvement Act (Bill S-17), 1:45
- GATT** *see* General Agreement on Tariffs and Trade
- General Agreement on Tariffs and Trade** *see* Intellectual property—Protection; Patents
- Government departments appearing** *see* Organizations appearing
- Governor in Council** *see* Copyright—Administration fees; Industrial design—Fees; Patent Cooperation Treaty—Implementation
- Gray, Darryl** (PC—Bonaventure—Îles-de-la-Madeleine)
Intellectual Property Law Improvement Act (Bill S-17), 1:52
Procedure and Committee business
Organization meeting, 1:10
Witnesses, 1:10
- Industrial design**
Fees, regulations, Governor in Council amending, authority, 1:17-9
Markings, mandatory requirement, replacing with voluntary requirement, 1:13
Registration, application, subsequent proprietor or assignee, filing, 1:13
- Integrated circuits**
Topographies, international protection, reciprocal agreements, 1:13
- Intellectual property**
Administrative practices and procedures, improvements, 1:11-2
Definition, 1:28
Employee-created, rights, passing to employer, 1:31-2
Legislation (Bill S-17), International Association for the Protection of Industrial Property input, 1:27
Paris Convention, Canada signatory, 1:39
Protection, rights
Challengability, 1:31
GATT and NAFTA, impact, 1:32
Public information, 1:43-4
Regulation/legislation, 1:54-7
Statutes, modernization, IPAC role, 1:12
- Intellectual Property Advisory Committee**
Background, role, 1:43
See also Intellectual property—Statutes

- Intellectual Property Law Improvement Act (Bill S-17)—
Minister of Consumer and Corporate Affairs**
 Consideration, 1:11-58, carried, 7; report to House, without
 amdt., M., 1:58, agreed to, 7
 Clause 1, 1:57, stood, 7; 1:58, carried, 7
 Clause 2 to 11, 1:57, carried, 7
 Clause 12 to 24, 1:57, carried, 7
 Clause 25, 1:57, carried, 7
 Clause 26 to 56, 1:57, carried, 7
 Clause 57 to 72, 1:57-8, carried, 7
 Clause 73, 1:58, carried, 7
 Title, 1:58, carried, 7
References
 Consultations, 1:33-4, 52, 54
 International Association for the Protection of Industrial
 Property position, 1:25, 27, 32
 Library of Parliament legislative summary, 1:8
See also Patent Act—Amendments
See also Orders of Reference; Reports to House
- International Association for the Protection of Industrial
Property**
 Background, 1:25-8
See also Intellectual property—Legislation; Intellectual
 Property Law Improvement Act (Bill S-17)—References;
 Organizations appearing
- IPAC** *see* Intellectual Property Advisory Committee
- Johnson, Malcolm** (Individual presentation)
 Intellectual Property Law Improvement Act (Bill S-17),
 1:45-52
 References, 1:34, 36, 43
- Library of Parliament** *see* Intellectual Property Law
 Improvement Act (Bill S-17)—References
- Licensees** *see* Trade-marks
- MacDonald, Ron** (L—Dartmouth)
 Copyright, 1:17-9
 Industrial design, 1:17
 Intellectual property, 1:27
 Intellectual Property Law Improvement Act (Bill S-17),
 1:16-9, 25-7, 36-40
 International Association for the Protection of Industrial
 Property, 1:25-6
 Patent Act, 1:17
 Patent Cooperation Treaty, 1:17-8
 Patents, 1:17, 39-40
 Procedure and Committee business
 Meetings, 1:11
 Organization meeting, 1:9-11
 Witnesses, 1:9-10
 Trade-marks, 1:36-9
- Mondo Foods case** *see* Trade-marks—Canadian trade-marks
- Morrow, Joy** (Canadian Bar Association, Intellectual Property
 Section)
 Intellectual Property Law Improvement Act (Bill S-17),
 1:53-7
- NAFTA** *see* North American Free Trade Agreement
- Normand, J.M. Robert** (Committee Clerk)
 Procedure and Committee business, organization meeting,
 1:8
- North American Free Trade Agreement** *see* Intellectual
 property—Protection; Patents—GATT
- Order of Reference, 1:3**
- Organization meeting** *see* Procedure and Committee business
- Organizations appearing**
 Canadian Bar Association, Intellectual Property Section,
 1:53-7
 Consumer and Corporate Affairs Department, 1:11-24, 56
 International Association for the Protection of Industrial
 Property, 1:25-32
 Patent and Trademark Institute of Canada, 1:33-44
- Paris Convention** *see* Intellectual property
- Patent Act**
 Amendments, legislation (Bill S-17), retroactivity, 1:17, 19,
 35, 47
 Filing provisions, Patent Cooperation Treaty regulations,
 overriding, 1:20-1
- Patent and Trademark Institute of Canada**
 Background, 1:33, 41
See also Organizations appearing
- Patent Cooperation Treaty**
 Implementation, regulations, Governor in Council authority,
 1:16-8, 20-1, 45, 49-50, 55-7
See also Patents—International filing
- Patents**
 Application process
 Biotechnology, material samples, allowing, 1:14-7, 19, 34-5,
 39-40, 48-9, 53-5
 Electronic filing, 1:14
 Examination within one year of filing, 1:36
 United States, comparison, 1:46-7, 51
 Applications, denial, right of reapplication, 1:17
 GATT and NAFTA, impact, 1:46
 Granting criteria, 1:19
 Infringement, compensation, 1:48-9
 Claim, six year limit to file, 1:49
 International filing, Patent Cooperation Treaty empowering,
 1:20
 Patent agents, definition, 1:42
 Plants and animals, non-patentability, 1:15, 20
 Seeds, *Pioneer Hi-Bred* case, Supreme Court of Canada
 ruling, 1:14-5, 20, 34-5, 39-40, 45-8
 Protection, United States, comparison, 1:46-7
 Validity, right of courts to decide, 1:19-20
- Pharmaceuticals** *see* Trade-marks—Shape and colour
- Pioneer Hi-Bred case** *see* Patents—Plants
- Plants** *see* Patents
- Procedure and Committee business**
 Bills, clause-by-clause study
 Clause, standing, 1:57
 Proceeding to, 1:57
 Briefs and submissions, copy, requesting, 1:16

Procedure and Committee business—Cont.

- Chairman, appointment by Speaker, 1:8
- Meetings
 - Recess/break, Chair calling, 1:32
 - Scheduling, 1:11
- Organization meeting, 1:8-11
- Printing minutes and evidence, 750 copies, M. (Boudria), 1:8, agreed to, 5
- Questioning of witnesses, time limit, M. (Worthy), 1:9, agreed to, 5
- Quorum, meeting and receiving/printing evidence without, M. (D. Gray), 1:8-9, agreed to, 5
- Reports to House, Chairman presenting, 1:58, agreed to, 7
- Witnesses, inviting, 1:9-11
- Witnesses remarks, inaudible, editor's note, 1:46

Registry of Copyrights *see* Copyrights**Regulations** *see* Copyright—Administration fees; Industrial design—Fees; Patent Act—Filing provisions; Patent Cooperation Treaty—Implementation**Report to House, 1:4****Seeds** *see* Patents—Plants**Soetens, René** (PC—Ontario) (Chairman)

- Intellectual Property Law Improvement Act (Bill S-17), 1:8, 40-1, 57-8
- Procedure and Committee business
 - Bills, clause by clause study, 1:57
 - Briefs and submissions, copy, requesting, 1:16
 - Chairman, appointment by Speaker, 1:8
 - Meetings
 - Recess/break, 1:32
 - Scheduling, 1:11
 - Organization meeting, 1:8-11

Soetens, René—Cont.

- Procedure and Committee business—*Cont.*
 - Printing, minutes and evidence, 1:8
 - Questioning of witnesses, 1:9
 - Quorum, meeting and receiving/printing without, 1:8
 - Witnesses, inviting, 1:9-11
- References, appointment as Chairman, 1:8
- Trade-marks, 1:40-1

Statutes *see* Intellectual property**Supreme Court of Canada** *see* Patents—Plants**Topographies** *see* Integrated circuits**Trade-marks**

- Applications, statement of opposition, deemed withdrawal, 1:23-5
- Canadian trade-marks, international recognition, 1:30-1, 38-9
 - Mondo Foods* case, 1:29-31
- Concurrent use, 1:24, 51
- Definition, 1:38
- Family name use, *Brick* case, federal-provincial law conflict, 1:28, 30-1
- Foreign trade-marks, registering in Canada, 1:35-6, 39
- Licensees, registered user provision, repeal, 1:14, 21-3
- Prior usage regulation, 1:23-4
- Shapes and colours, use, 1:36-8, 40-1
 - Pharmaceuticals, 1:36
- Trade-mark agents, definition, 1:41-3

Troicuk, Alan M. (Consumer and Corporate Affairs Department)

- Intellectual Property Law Improvement Act (Bill S-17), 1:11-6, 18-24, 56

United States *see* Patents—Application process**Witnesses** *see* Organizations appearing and *see also* individual witnesses by surname

LEGISLATIVE COMMITTEE INDEX ON BILL 217
THE NATIONAL TRADE PROMOTION ACT

Committee	Page
Business and Consumer Services	1
Environment and Forestry	2
Health	3
Industry	4
International Trade and Commerce	5
Labour	6
Legal and Constitutional Affairs	7
Manufacturing	8
Science and Technology	9
Small Business	10
Transportation	11
Waste Management	12
Women's Issues	13
Work and Labour	14
Work and Labour	15
Work and Labour	16
Work and Labour	17
Work and Labour	18
Work and Labour	19
Work and Labour	20
Work and Labour	21
Work and Labour	22
Work and Labour	23
Work and Labour	24
Work and Labour	25
Work and Labour	26
Work and Labour	27
Work and Labour	28
Work and Labour	29
Work and Labour	30
Work and Labour	31
Work and Labour	32
Work and Labour	33
Work and Labour	34
Work and Labour	35
Work and Labour	36
Work and Labour	37
Work and Labour	38
Work and Labour	39
Work and Labour	40
Work and Labour	41
Work and Labour	42
Work and Labour	43
Work and Labour	44
Work and Labour	45
Work and Labour	46
Work and Labour	47
Work and Labour	48
Work and Labour	49
Work and Labour	50
Work and Labour	51
Work and Labour	52
Work and Labour	53
Work and Labour	54
Work and Labour	55
Work and Labour	56
Work and Labour	57
Work and Labour	58
Work and Labour	59
Work and Labour	60
Work and Labour	61
Work and Labour	62
Work and Labour	63
Work and Labour	64
Work and Labour	65
Work and Labour	66
Work and Labour	67
Work and Labour	68
Work and Labour	69
Work and Labour	70
Work and Labour	71
Work and Labour	72
Work and Labour	73
Work and Labour	74
Work and Labour	75
Work and Labour	76
Work and Labour	77
Work and Labour	78
Work and Labour	79
Work and Labour	80
Work and Labour	81
Work and Labour	82
Work and Labour	83
Work and Labour	84
Work and Labour	85
Work and Labour	86
Work and Labour	87
Work and Labour	88
Work and Labour	89
Work and Labour	90
Work and Labour	91
Work and Labour	92
Work and Labour	93
Work and Labour	94
Work and Labour	95
Work and Labour	96
Work and Labour	97
Work and Labour	98
Work and Labour	99
Work and Labour	100







CANADA

INDEX

DU

COMITÉ LÉGISLATIF SUR LE

Projet de loi S-17

Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle

CHAMBRE DES COMMUNES

Fascicule n° 1

•

1991-1993

•

3^e Session

•

34^e Législature

Publié en conformité de l'autorité du Président de la Chambre des communes par l'Imprimeur de la Reine pour le Canada.

En vente: Groupe Communication Canada – Édition, Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9

Published under authority of the Speaker of the House of Commons by the Queen's Printer for Canada.

Available from Canada Communication Group – Publishing, Supply and Services Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9

GUIDE DE L'USAGER

Cet index est un index croisé couvrant des sujets variés. Chaque fascicule est enregistré selon la date et cette référence se trouve à la page suivante.

L'index contient l'analyse des sujets et les noms des participants. Chaque référence apparaît sous les deux rubriques afin de faciliter l'accès par le nom de l'intervenant ou par le sujet. Les chiffres qui suivent les titres ou sous-titres correspondent aux pages indexées. Certains sujets d'importance font aussi l'objet de descripteurs spéciaux.

Les noms des intervenants et les descripteurs sont inscrits dans un ordre alphabétique. Certaines entrées relatives à la législation sont indexées chronologiquement.

Une entrée d'index peut se composer d'un descripteur en caractères gras et d'un ou de plusieurs sous-titres tels que:

Impôt sur le revenu
Agriculteurs
Gains en capital

Les renvois à un premier sous-titre sont indiqués par un long trait.

Gains en capital. Voir Impôt sur le revenu—Agriculteurs

Les abréviations et symboles que l'on peut retrouver dans l'index sont les suivants:

1^{re}, 2^e, 3^e l. = première, deuxième, troisième lecture. A. = appendice. Am. = amendement. Art. = article. Chap. = chapitre. Dd. = ordre de dépôt de documents. Déc. = déclaration. M. = motion. Q.F. = question au *Feuilleton*. Q.o. = question orale. R.g. = réponse du gouvernement. Rés. = résolution. S.C. = Statuts du Canada. S.r. = sanction royale.

Affiliations politiques:

BQ	Bloc Québécois
Cons. Ind.	Conservateur indépendant
Ind.	Indépendant
L	Libéral
NPD	Nouveau parti démocratique
PC	Progressiste conservateur
Réf.	Parti réformiste du Canada

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser
au Service de l'index et des références (613) 992-7645.
Télécopieur (613) 992-9417

GUIDE DE L'USAGER

Cet ouvrage est un guide pratique qui vous aide à mieux comprendre les principes de base de la comptabilité et à les appliquer dans votre entreprise.

Le guide est divisé en deux parties. La première partie est consacrée à la théorie et à la pratique de la comptabilité. La deuxième partie est consacrée à la mise en œuvre de la comptabilité dans votre entreprise.

Les principes de base de la comptabilité sont exposés de manière claire et concise. Les exemples et les exercices vous aident à mieux comprendre les concepts.

Le guide est écrit dans un langage simple et accessible. Il est adapté à tous les niveaux de compétence.

Le guide est écrit par un expert en comptabilité. Il est basé sur les principes de base de la comptabilité.

Le guide est un ouvrage pratique qui vous aide à mieux comprendre les principes de base de la comptabilité et à les appliquer dans votre entreprise.

Le guide est divisé en deux parties. La première partie est consacrée à la théorie et à la pratique de la comptabilité. La deuxième partie est consacrée à la mise en œuvre de la comptabilité dans votre entreprise.

Les principes de base de la comptabilité sont exposés de manière claire et concise. Les exemples et les exercices vous aident à mieux comprendre les concepts.

Le guide est écrit dans un langage simple et accessible. Il est adapté à tous les niveaux de compétence. Le guide est écrit par un expert en comptabilité. Il est basé sur les principes de base de la comptabilité.

Le guide est écrit par un expert en comptabilité. Il est basé sur les principes de base de la comptabilité.

Le guide est écrit par un expert en comptabilité. Il est basé sur les principes de base de la comptabilité.	10
Le guide est divisé en deux parties. La première partie est consacrée à la théorie et à la pratique de la comptabilité. La deuxième partie est consacrée à la mise en œuvre de la comptabilité dans votre entreprise.	15
Les principes de base de la comptabilité sont exposés de manière claire et concise. Les exemples et les exercices vous aident à mieux comprendre les concepts.	20
Le guide est écrit dans un langage simple et accessible. Il est adapté à tous les niveaux de compétence.	25
Le guide est écrit par un expert en comptabilité. Il est basé sur les principes de base de la comptabilité.	30
Le guide est un ouvrage pratique qui vous aide à mieux comprendre les principes de base de la comptabilité et à les appliquer dans votre entreprise.	35

Le guide est écrit par un expert en comptabilité. Il est basé sur les principes de base de la comptabilité.

Le guide est divisé en deux parties. La première partie est consacrée à la théorie et à la pratique de la comptabilité. La deuxième partie est consacrée à la mise en œuvre de la comptabilité dans votre entreprise.

Les principes de base de la comptabilité sont exposés de manière claire et concise. Les exemples et les exercices vous aident à mieux comprendre les concepts.

Le guide est écrit dans un langage simple et accessible. Il est adapté à tous les niveaux de compétence. Le guide est écrit par un expert en comptabilité. Il est basé sur les principes de base de la comptabilité.

INDEX

COMITÉ LÉGISLATIF DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

— 1962 —

PROJET DE LOI

— 1962 —

1962

1962

1962

1962

- ABC.** *Voir* Association du Barreau canadien
- Association du Barreau canadien (ABC)**
Membres, 1:53
Voir aussi Témoins
- Association internationale pour la protection de la propriété industrielle**
Assemblée à Montréal, Qué., 1:27
Membres, activités, etc., 1:25-7
Voir aussi Mondo Foods—Cas; Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17; Témoins
- Bochnovic, John** (Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, Section canadienne)
Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17, étude, 1:25-32
- Boudria, Don** (L—Glengarry—Prescott—Russell)
Comité, séance d'organisation, 1:9
Procès-verbaux et témoignages, 1:8
Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17, étude, 1:49-50, 54-5
- Brevets**
Agents, 1:42
Bureau, arriérés, 1:36
Cours, lieu, 1:43
Voir aussi États-Unis; Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17
- Brick, affaire**
Allusions, 1:28, 30-1
- CCPI.** *Voir* Comité consultatif de la propriété intellectuelle
- Comité**
Attachée de recherche, présentation, 1:8
Députés, temps de parole, 1:9
Séance d'organisation, 1:8-11
Séances, tenue et audition des témoignages en l'absence de quorum, 1:8-9
Témoins, liste, 1:9-11
- Comité consultatif de la propriété intellectuelle (CCPI)**
Création, membres, etc., 1:12, 43
- Consommation et Affaires commerciales, ministère.** *Voir* Témoins
- Corée.** *Voir* Propriété intellectuelle
- Dessins industriels.** *Voir* Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17
- Dobbie, Dorothy** (PC—Winnipeg-Sud; secrétaire parlementaire du ministre des Consommateurs et des Sociétés et ministre d'État (Agriculture) du 8 mai 1991 au 7 octobre 1991; secrétaire parlementaire du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales du 1 mai 1992 au 7 mai 1992; secrétaire parlementaire du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales et ministre d'État (Agriculture) du 8 mai 1992 au 7 mai 1993; secrétaire parlementaire du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales et ministre d'État (Affaires indiennes et Nord canadien) du 8 mai 1993 au 11 mars 1994)
Brick, affaire, 1:28, 30
Comité consultatif de la propriété intellectuelle, 1:43
- Dobbie, Dorothy—Suite**
Comité, séance d'organisation, 1:10
Institut canadien des brevets et marques, 1:41
Johnson, Malcolm, 1:43
Marques de commerce, 1:29-30, 41-2
Mondo Foods, 1:29-30
Propriété intellectuelle, 1:43
Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17, étude, 1:21-4, 27-31, 41-4
- États-Unis**
Brevets, dépôt, procédures, 1:46-7
- Feltham, Louise** (PC—Wild Rose)
Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17, étude, 1:31-2, 50-1, 55-6
- Fisk, George E.** (Institut canadien des brevets et marques)
Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17, étude, 1:33-44
- Flis, Jesse** (L—Parkdale—High Park)
Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17, étude, 1:45
- Gray, Darryl** (PC—Bonaventure—Îles-de-la-Madeleine)
Comité, séance d'organisation, 1:10
Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17, étude, 1:52
- Greffier du Comité**
Comité, séance d'organisation, 1:8
- Institut canadien des brevets et marques**
Employés, 1:41
Membres, objectifs, etc., 1:33
Voir aussi Propriété intellectuelle—Public; Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17; Témoins
- Johnson, Malcolm** (témoin à titre personnel)
Allusion à Johnson, 1:43
Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17, étude, 1:45-53
Voir aussi Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17
- Loi d'actualisation du droit de la propriété intellectuelle.** *Voir plutôt* Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17
- Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les topographies de circuits intégrés, la Loi sur les brevets, la Loi sur les marques de commerce et d'autres lois en conséquence.** *Voir plutôt* Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17
- MacDonald, Ron** (L—Dartmouth)
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, 1:25-6
Comité, séance d'organisation, 1:9-11
Marques de commerce, 1:37-9
Pioneer Hi-Bred, affaire, 1:39-40
Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17, étude, 1:16-9, 25-7, 36-40
- Marques de commerce**
Agent, 1:41-2

Marques de commerce—Suite

- Contestation, 1:29-31
- Cours, lieu, 1:43
- Forme et couleur, utilisation, 1:37-8, 40-1
- Traité international, existence, 1:38-9
- Voir aussi* Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17

Mondo Foods

- Cas, Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, position, 1:29-30

Morrow, Joy (Association du Barreau canadien, Section de la propriété intellectuelle)

- Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17, étude, 1:53-7

Ordre de renvoi

- Projet de loi S-17 (Propriété intellectuelle, droit, actualisation), 1:3

Pioneer Hi-Bred, affaire

- Décision, 1:14-5, 35, 39-40, 45-6, 48, 53

Présidence, décisions et déclarations

- Attachée de recherche, présentation, 1:8
- Députés, temps de parole, 1:9
- Procès-verbaux et témoignages*, 1:8
- Séance d'organisation, 1:8-11
- Séances, tenue et audition des témoignages en l'absence de quorum, 1:8-9
- Témoins, liste, 1:9-11

Président du Comité

- Nomination de Soetens, 1:8

Procès-verbaux et témoignages

- Impression, 1:8

Projet de loi S-17, Comité législatif. Voir plutôt Comité**Propriété intellectuelle**

- Corée, 1:44
- Public, information, Institut canadien des brevets et marques, rôle, 1:43-4

Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17.

- Ministre de la Consommation et des Affaires commerciales
- Adoption, 1:58
- Art. 1 reporté, 1:57, adopté, 58
- Art. 2 à 11 adoptés, 1:57
- Art. 12 à 24 adoptés, 1:57
- Art. 25 adopté, 1:57
- Art. 26 à 56 adoptés, 1:57
- Art. 57 à 72 adoptés, 1:57-8
- Art. 73 adopté, 1:58
- Association internationale pour la protection de la propriété industrielle
- Intérêt, 1:27-8
- Participation, 1:27
- Position, 1:25, 27, 32
- Brevets
- Demande

Propriété intellectuelle, droit...—Suite**Brevets—Suite****Demande—Suite**

- Dépôt, 1:46-51
- Documents, transmission électronique, 1:14
- Examen, échéance, 1:36
- Description, dépôt d'un échantillon de matières biologiques, reconnaissance, 1:14-5, 20, 34, 39-40, 55
- Rétroactivité, 1:16-7, 19, 35, 46-8
- Traité de coopération, application, 1:16-8, 20-1, 45, 55-7
- Circuits intégrés, topographies, ressortissants de pays qui accordent une protection aux Canadiens, 1:13
- Dessins industriels
- Droits à payer, règlement, établissement, 1:17-9
- Marquages, prescriptions, 1:13
- Propriétaire, 1:31-2
- Droits d'auteur
- Fixation, 1:12-3, 16-9
- Registre, inscriptions, 1:12
- Effets, 1:12
- Étude, 1:11-57
- Article par article, 1:57-8
- Institut canadien des brevets et marques
- Position, 1:34, 52
- Voir aussi sous le titre susmentionné* Johnson
- Johnson, Malcolm, amendements proposés, 1:45-53
- Institut canadien des brevets et marques, position, 1:34-6
- Marques de commerce
- Déclaration d'opposition, abandon réputé, 1:23-5
- Définition, couleurs, non-intégration, 1:36
- Déposées à l'étranger, 1:35-6
- Titulaires de licences, inscription comme utilisateurs enregistrés, suppression, 1:14, 21-3
- Objectif, 1:11, 34
- Rapport à la Chambre, 1:4, 58
- Rédaction, consultations, 1:12, 33, 52, 54, 57
- Règlements, emploi, équilibre, 1:54-5
- Titre adopté, 1:58

Rapport à la Chambre, 1:4**Séance d'organisation. Voir** Comité**Smith Kline & French**

- Cas, allusion, 1:37

Soetens, René (PC—Ontario) (président)

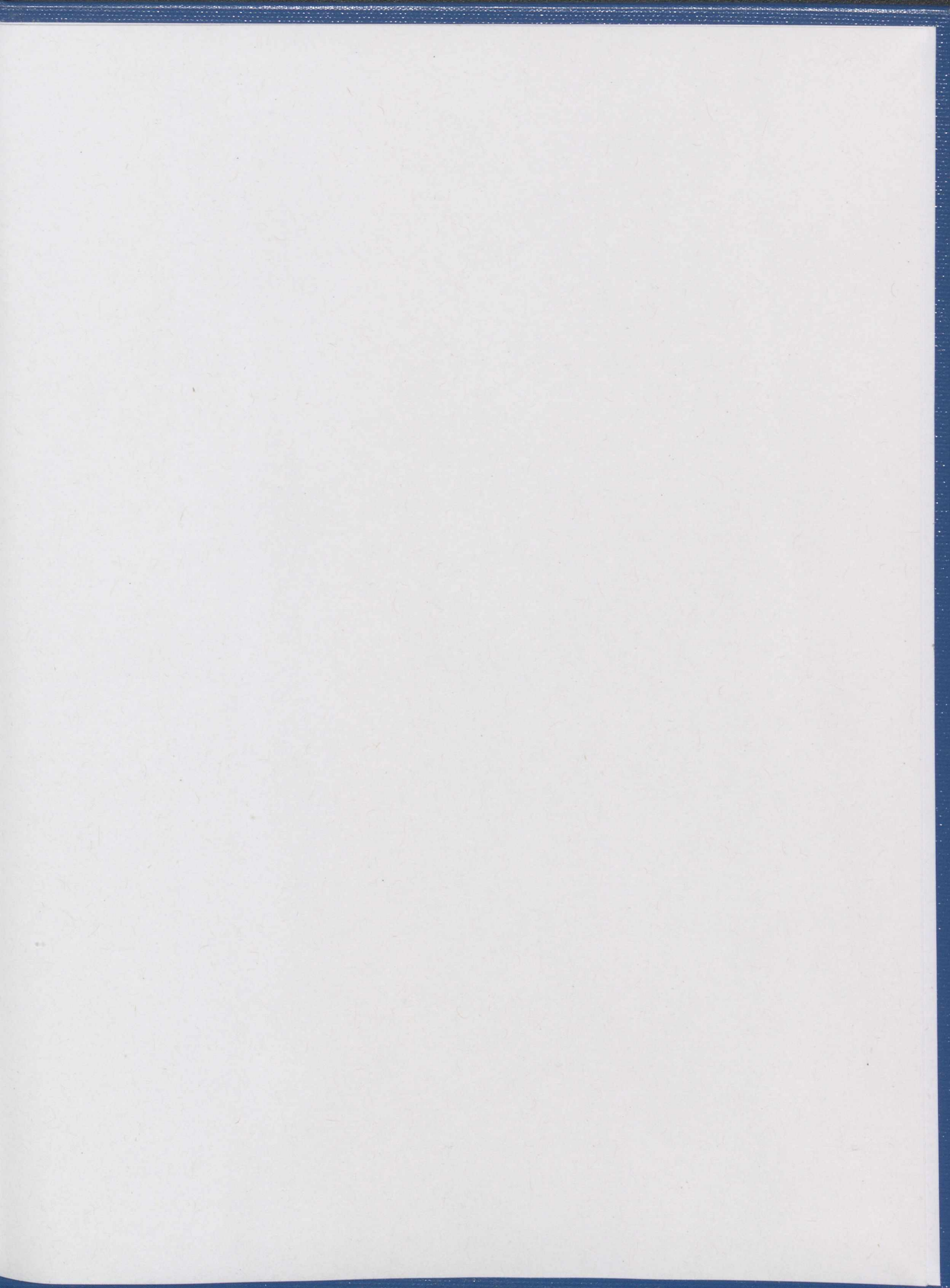
- Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17, étude, 1:40-1, 53, 57-8
- Voir aussi* Président du Comité—Nomination

Témoins

- Association du Barreau canadien, 1:53-7
- Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, Section canadienne, 1:25-32
- Consommation et Affaires commerciales, ministère, 1:11-6, 18-25, 56-7
- Institut canadien des brevets et marques, 1:33-44
- Johnson, Malcolm, 1:45-53

Troicuk, Alan M. (ministère de la Consommation et des Affaires commerciales)

- Propriété intellectuelle, droit, actualisation, projet de loi S-17, étude, 1:11-6, 18-25, 56-7







BIBLIOTHEQUE DU PARLEMENT
LIBRARY OF PARLIAMENT



3 2354 00371 078 0

BIBLIOTHEQUE DU PARLEMENT
LIBRARY OF PARLIAMENT



3 2354 00371 080 6