

## 加拿大專利審查實務

郭雅娟

### ◎ 加速審查

根據加拿大專利法第廿八條之規定，專利申請案是可以提出加速審查請求，申請人可於提出實體審查請求時，一併提出“特別請求（Special Order）”之聲明書，惟此類請求必須額外繳納規費。“特別請求”聲明書中，申請人必須詳細說明請求加速審查之原因，當專利局長認為若不加速審查該申請案，則會影響到申請人權益時，即會加速進行該申請案之審查。

請求加速審查之前題必須是該申請案已經公開之狀態下才可被受理，然而，自最早優先權日起十八個月內，為申請案之保密期間，若欲請求加速審查該申請案，則只能由專利申請人先提出要求提早公開該申請案，爾後，隨即提出實體審查及“特別請求”來達到加速審查之需求。根據加拿大專利局之審查實務，發明專利申請案提出實體審查請求後，其審查時間約需兩年，然而，提出“特別請求”之加速審查，其實查時間將可縮短至兩個月，該申請案即可獲准專利。

### ◎ 損害賠償

加拿大發明專利實施早期公開制度，申請案內容自申請日（或優先權日）起十八個月後予以公開，供大眾閱卷。公開後之專利案將獲得暫時保護權，而專利案在公開至核准期間有第三人侵犯該權利者，則專利權人或具有相同資格之第三人，得於專利案核准取得專利權後，提出請求損害賠償。

## ◎ 小個體 ( Small Entity ) 之定義

加拿大專利局之大小個體制度係自美國引進，然而，僅適用於發明專利申請案。當申請人為自然人、員工人數少於 50<sup>1</sup>人之公司組織及非營利事業機構時，則符合小個體之標準所須支付之規費可獲減免，即為大個體之 50%。反之、若申請人為員工人數超過 50 人之公司組織，則須以大個體之名義申請，申請規費無法獲得減免。

加拿大專利有關小個體 ( Small Entity ) 之定義，加拿大聯邦法院 ( Federal Court of Appeal, FAC ) 近日於一判決<sup>2</sup>中將其定義特別予以釐清，專利申請人之小個體身份僅須於提出專利申請的同時據實陳報一次即可，縱使該專利案在爾後經過轉讓而改變其小個體身份時，加拿大專利法並未立法要求申請人須再次向專利局提出變更小個體之陳報。

---

<sup>1</sup> 美國專利局對大小個體之人數限定則是以 500 人為區分標準。

<sup>2</sup> Barton No-Till Disk Inc. and Flexi-Coil Ltd. v. Dutch Industries Ltd., and The Commissioner of Patents 判決簡介：發明人 Mr. Barton 提出一加拿大專利申請時是以小個體 ( small entity ) 陳報，且所繳納之申請規費亦是依以小個體之標準，爾後，隨即將該案之權利轉讓給 Barton No-Till Disk Inc.及 Flexi-Coil Ltd.，然而，依加拿大專利實行細則 RULE 2 之規定，這兩家公司之身份，應該是屬於大個體，惟專利權人後續所繳納之維持費均是依小個體繳納，而加拿大專利局亦受理。爾後，發明人又另外提出一加拿大專利申請案，且是在提出申請的同時即將該案之權利轉讓給上述兩家公司，惟此時所繳納之申請規費仍是依小個體之標準，而加拿大專利局亦同樣地受理。然而，在侵權行為發生欲主張其權利時，對造 Dutch Industries Ltd.,即以專利權人之資格陳報不實之由，向法院提出專利權無效請求，最後，加拿大聯邦法院判決，第一申請案由於在提出申請時已具實陳報為小個體，而專利法亦無規定後續之變更須向專利局提出陳報，因此判定此案之專利權仍有效。而第二申請案則是在提出申請時即一併轉讓給具大個體資格之申請人，理應以大個體之標準繳納各項費用，故判定此案之專利權無效。

## ◎ 提供前案

加拿大專利局並未強制要求申請人必須負起提供前案之責，完全是出於申請人之自願性，然，主動提供相關之前案資料供審查委員參考對申請人來說仍有其必要性。

### 第一

若未能適當地將涉及可專利性之前案資料提供，一旦有侵權行為發生，申請人欲主張其權利時，這些前案資料有可能會在此時被揭露，則該專利案之有效性即會遭到質疑。

### 第二

倘若申請人已將與該申請案有關之前案資料提供給審查委員，則審查委員即會在這些資料上蓋認可章，並將其視為專利檔案之一部份，任何第三人將無法針對申請人已提交之前案資料作為請求復審之依據，挑戰該核准專利案，復審請求人必須提交新的前案資料，專利局才會受理該復審請求。

### 第三

雖然提供前案資料在加拿大並不是申請人應盡之義務，但專利局若發現申請人有蓄意隱瞞或欺騙相關前案資料之行為時，則該專利案有可能會被主張專利權無效。

某些狀況下，前案出現之時機會是在專利案核准至發證這段期間，在此種情況下，申請人在專利案核准後即提交前案揭露聲明書給專利局是最適當之時機，雖然審查委員有可能會因為所提交之前案資料而決定撤銷該專利案之核准決定，但從另一方面來看，所提供之前案資料亦可能成為該專利有效性之強而力的支持。

## ◎ 加拿大專利局即將成為國際檢索局及國際初步審查局

加拿大專利局即將成為 PCT 所指定之國際檢索局 (ISA) 及國際初步審查局 (IPEA)<sup>3</sup>，並預計於 2004 年夏季開始履行其相關職能。

---

<sup>3</sup> 根據 WIPO (2003.5.15) 之最新資料，目前 PCT 指定之國際檢索局有：奧地利專利局、澳洲專利局、中國專利局、歐洲專利局、西班牙專利局、日本專利局、韓國專利局、蘇俄專利局、瑞典專利局、美國專利局。

國際初步審查局有：奧地利專利局、澳洲專利局、中國專利局、歐洲專利局、日本專利局、韓國專利局、蘇俄專利局、瑞典專利局、美國專利局。