

專利法規

[加拿大]

加拿大專利局向公眾徵求修訂專利法施行細則內容之意見

加拿大政府正朝向使加拿大智慧財產權架構能更趨現代化的目標邁進，以便能加入包含專利法條約 (Patent Law Treaty, PLT) 等 5 項國際條約。加拿大政府表示，加入這些國際協議能使加拿大智慧財產權系統與其主要國際貿易夥伴的智慧財產權系統更一致，促使加拿大企業能以更簡易的方式在加拿大或外國保護其智慧財產權；又加拿大專利局先前為能符合 PLT 的要求，以對加拿大專利法做過修正，以下為專利法修正後的幾項重要特點：

- 簡化與減少取得申請日之要件。
- 調合有關申請案的格式與內容要件，以利用於其他的專利局。
- 針對放棄／復權修訂部份規定，包含視為放棄前應發出通知書。
- 導入沒有代表人的情況下，專利權人及申請人可執行部分行政程序的可行性。
- 簡化轉讓程序。
- 於特定情況下，可延長優先權期限。

配合專利法修正，加拿大專利局特修訂專利法施行細則，並邀請公眾於 2017 年 8 月 1 日到 2017 年 9 月 8 日回饋相關意見，以下摘自專利法施行細則提議修訂內容：

- 取得申請日要件為須提交請求書、摘要、說明書、專利申請權證明書等，若前述要件於申請時未完備，加拿大專利局將會發出通知，申請人須於通知發出之日起 3 個月內補正。
- 現行制度下，請求優先權須於基礎案申請日起算 16 個月內主張，將修正為自基礎案申請日 16 個月內或自加拿大申請案申請日起 4 個月內，以較晚發生之日為主。此外，若加拿大申請案請求提早公開，除滿足前述時間要求外，申請人必須於公開之前提出優先權主張。
- 現行制度下，主張優先權的申請案無須提交優先權證明，將強制申請人須於期限內提交優先權證明書或可取得之副本（例如電子交換）。倘未於時限內提交或加拿大專利局無法獲得優先權副本，將會被視為未主張優先權。
- 新增優先權復權規定，申請人得依非故意之理由，於優先權期限屆滿後 2 個月內辦理復權，申請人辦理復權時無須繳納規費，然須陳述理由。
- 現行請求實體審查的期限為自申請日起 5 年，將縮短為自申請日起 3 年。若未於 3 年屆滿前請求，加拿大專利局將會發出一份通知函，申請人須於該通知函發出日起 2 個月內補提實體審查請求，否則該申請案將會被視為放棄。當申請人收到前述通知函才提出實體審查請求者，將會被要求額外繳納規費 150 元加幣。
- 現行收到核准通知與答辯期限為 6 個月，將縮短為 4 個月，且適用於任何的專利申請案（包含提出加速審查的專利申請案）。
- 1) 若申請人未於審查報告發出後 4 個月內回覆、2) 應繳納維持費之日後 2 個月或繳費期限後 6 個月等狀況列為視為放棄態樣。
- 現行制度中若欲辦理復權，須於被視為放棄日起 12 個月內辦理，且繳納規費及應完備當時未完成之程序。擬新增要件，即若申請人未依時繳納維持費或未依限請求實審，則提出復權時須說明其已盡充分留意之責 (due care)。
- 未來辦理轉讓登記時，僅須提交請求書、受讓人之姓名與郵遞區號以及規費

100 加幣，若轉讓登記是由受讓人（且現未被視為申請或專利權人）提出，此時須提交轉讓證明。

資料來源：

1. “Public Consultations on the Proposed Patent Rules,” CIPO. 2017 年 7 月 31 日。
<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr04277.html>
2. “Modernizing Canada’s Patents Regime—An Overview CIPO,” CIPO. 2017 年 7 月 31 日。
<<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04278.html>>

加拿大專利連結 (Patent Linkage) 制度修正

加拿大政府於 2017 年 7 月 15 日公布專利藥品規則 (Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations) 之修正草案，其意見徵詢期間僅有短短 15 天，預期將自 2017 年 9 月起施行，以下為修正重點摘要。

1. 依據現行規定，專利權人對疑似侵權之學名藥可採取的行動為請求加拿大衛生部禁止核發該學名藥之上市許可，修正後專利權人將可直接提起專利侵權訴訟。
2. 專利權人依據現行規定對疑似侵權之學名藥採取行動，並未有確認是否侵權之效力，導致專利權人無法對被駁回的請求提起訴願，以及後續再次進入專利侵權及專利無效等訴訟程序之狀況。依據修正後規定提起的訴訟將有確認專利請求項是否有效，以及是否遭學名藥侵權之效力。
3. 專利權人可以放棄其 24 個月專用期權利，允許學名藥提早進入市場，以避免因專利侵權訴訟敗訴而可能要賠償學名藥廠之損失。
4. 專利權人因專利侵權訴訟敗訴要負擔之損害賠償，包含對學名藥廠於市場佔有率之永久損失。
5. 衛生部具有主動管理資料庫之權力，資料除了專利以外也將納入補充保護證書 (Supplementary Protection Certificate, SPC)。
6. 儘管依據新規定，專利權人將可直接提起訴訟，學名藥及生物相似性藥品製造商仍須提出通知聲明 (Notice of Allegation, NOA)。若學名藥或生物相似性藥品製造商可能對 NOA 未提及之專利或請求項構成侵害者，專利權人亦可主張專利侵權。

資料來源：“Canada’s Patent Linkage Regulations Get Long-Awaited Makeover,” Osler. 2017 年 7 月 18 日。

<<https://www.osler.com/en/resources/regulations/2017/canada-s-patent-linkage-regulations-get-long-await>>