

(約900字左右)

加拿大專利有關小個體規定之修法及其定義

【本社訊】加拿大政府以加拿大聯邦法院 (Federal Court of Appeal, FAC) 對於 Dutch Industries Ltd v. Canada (The Commissioner of Patents)一案所做的判決為基準修改了專利法(Patent Act)。由於類似前述判決的事件日漸趨多，法院認為小個體定義複雜又不夠明確，即使申請人認為其身份確定為小個體，仍然有許多不確定的因素造成誤解進而誤植其身份為小個體，申請人本身雖然符合小個體條件，但是申請時已將專利權讓渡給應該屬於大個體的組織，如此一來便不符合小個體規定。為了避免類似情形再度發生並釐清小個體的定義，加拿大政府從 2006 年 2 月 1 日開始到 2007 年 2 月 1 日為止提供可能為誤植為小個體的申請人唯一一次”補繳”(topping-up)小個體與大個體規費差額並修正個體身份的機會，不過，此補繳機會僅適用於專利案是在 2006 年 2 月 1 日前以小個體身份提申，且所繳交過的各項規費（如申請、實審、年費、領證）均是依小個體標準繳交者。反之，若申請案是在 2006 年 2 月 1 日以後提申，且所陳報小個體身份及所繳的規費有誤時，將沒有任何可以修正個體身份及補繳的機會。

如果在這一年的期間內沒有做修正，爾後若經發現其資格不符合於小個體規定的組織的行為，其專利權將被判無效，2007 年 2 月 1 日以後將沒有任何補救機會。為避免申請人和法院對小個體認知上有不同而失去專利權的顧慮，申請人以大個體身份申請比較有保障也比較不會引起爭議，再者，比起日後之訴訟費用，大個體與小個體的差額會比較小的負擔。

目前修法後的小個體定義如下：

若符合加拿大專利局所定義的小個體身分的申請人，其便可繳納減免後的規費，僅適用於發明申請的”小個體”規定，是指員工人數少於 50 人之公司組織，或是大學，但是不包括以下情形：

- (a) 已經或是契約上或法律上有義務將任何專利權移轉或授權給超過 50 人但不是大學的公司組織；
- (b) 已經或是契約上或法律上有義務將任何專利權移轉或授權給少於 50 人的公司組織，或是大學，並且認為未來可能或是契約上或法律上有義務將專利權再移轉或授權給超過 50 人但不是大學的公司組織。

資料來源：加拿大代理人