

第四版：

加拿大專利法修法

專利處 提供

自 2007 年 6 月 2 日起，加拿大開始實施多項有關新修正之智慧財產權法規及細則，其中最值得注意的是有關針對專利專利法細則(Patent Rules)的修正。此次的修正重點說明如下：

小個體

符合小個體資格的申請人能獲得大部分官方費用之金額減免百分之五十。

新規定對於「小個體」的定義為員工人數少於五十人之公司組織，或是大學。然而，排除以下的情形主張小個體：

- (a) 小個體直接或間接由非大學或員工人數超過五十人之公司組織管理；以及
- (b) 小個體轉讓或授權或，有義務(不含附帶義務)轉讓或授權，給非大學或員工人數超過五十人之公司組織。

根據新規定，符合小個體的標準是根據申請人於提出一般申請案或進入國家階段的 PCT 申請案時的狀態而決定，而申請人能適用該資格直到專利期間屆滿為止。

當誤繳小個體規費時，專利局提供了一項新的補救程序，即專利局或許會准予延長繳交規費的期間，惟專利權人必須聲明是真誠地繳交小個體規費並且提出延期請求時無不當之延遲。

然而，值得注意的是，在此補救程序下，延長繳交規費的期間是由專利局決定的。此外，對於小個體的定義仍不夠明確。因此，聯邦上訴法院對於小個體的定義所作的意見仍適用於新規定：「無論專利申請人多麼努力試圖確定其符合小個體的資格…仍會有犯錯的風險。」所以，直到加拿大專利局能清楚作出補交規費的政策及實務，申請人最好還是繳交一般申請人的規費。

讓渡

在過去，申請人必須向專利局註冊讓渡文件(title documentation)以表示專利權已從發明人轉讓給申請人。在新法下，申請人不再需要提出此類的讓渡文件，而是改以提出一份權利聲明書(declaration of entitlement)。

無論申請案為進入國家階段的 PCT 申請案或一般申請案，權利聲明書皆需要採用 PCT 所規定的格式。換言之，該聲明書須說明申請人所行使權利的基礎。例如，申請人能聲明其為發明人的雇主，或是藉由聲明書中所認明之讓渡。

此聲明書不需要與申請案一併提出，但仍需要提交以完成該申請案。

聲明書不能作為讓渡的證明，因此若欲於專利局顯示原申請人讓渡其專利權以及於專利權授權領證後所作的讓渡，仍有必要向專利局辦理讓渡手續。

序列表

修法前，專利法要求非 PCT 申請案的序列表以 WIPO ST. 23 標準(WIPO ST. 23 Standard)的形式提出，而不是以 1998 年 WIPO ST. 25 標準(WIPO ST. 23 Standard)更新版的形式提出。

此次的修訂允許非 PCT 申請案採用規定於 PCT 行政規程的《PCT 之國際專利申請案中的核甘酸暨氨基酸序列表的標示標準》。

如同以往，申請案揭露四個或四個以上直鏈序列(unbranched sequence)氨基酸，或十個或十個以上直鏈續列的核甘酸時，需要提供一序列表，惟「指明作為先前技術一部份」的序列則不在此限。

序列表不需要與申請案一併提出，但仍需要提交以完成該申請案。

根據此次的修法，序列表僅須以電子形式提出，而不再需要另外提供紙本。如此將能排除紙本及電子版本可能存在的差異。然而，目前無法得知加拿大專利局會如何記載、防衛或公布電子形式的序列表，因此建議申請人將序列表的內容透過說明書以表格的方式呈現。

加拿大專利局會於申請人繳交最後一項規費(如：領證費)時對每超過 100 頁的說明書及圖式加收超頁費。就目前所知，專利局會將電子形式的序列表算在 100 頁的限制中，故可能會增加最後所須繳交的規費。然而，若序列表之內容極為重要，申請人還是最好能作此防範直到專利局明確表示會如何處理序列表的電子檔。

根據新法的過渡期條款，申請人對於以下的申請案能自行選擇使用序列表修法前或修法後的規定：

- (1) 於 2007 年 6 月 2 日前向加拿大專利局提出的非 PCT 申請案；以及
- (2) 進入國家階段的 PCT 申請案，而該 PCT 申請案之國際申請日是早於 2007 年 6 月 2 日。

在過渡期條款下，若一非 PCT 申請案已使用 WIPO ST. 23 標準的形式提出序列表，申請人無須再以 PCT 序列表標準提出更新的版本。此外，國際申請日早於 2007 年 6 月 2 日的申請案進入國家階段時不需要繳交完成費(completion fee)，即使該序列表是於進入國家階段三個月後才提出。

資料來源:Smart & Biggar