

## 精簡專利審查：加拿大專利法修正案即將生效



因應加拿大-美國-墨西哥協定(Canada-United States-Mexico Agreement, CUSMA)中關於專利期間調整及精簡專利審查程序，加拿大政府對加拿大專利法進行重大修改，新法於2022年10月3日生效，其主要修正重點如下：

### 1. 初步審查報告後之繼續審查要求

如專利申請人欲於3份審查意見報告做成後申請繼續審查(Request for Continues Examination)，需支付816加幣之費用(小型企業之費用為408加幣)並可額外獲得最多2份審查意見，如專利仍未核准，申請人需另外再申請繼續審查。

### 2. 超過20項專利請求項之超額費用

專利範圍中多於20項之專利請求項，每多1項專利請求項將被要求額外支付100加幣之超額費用(但小型企業僅需支付40加幣之超額費用)，該費用將於以下2個情形產生：

- (1) 當提出審查時，申請案中有超過20項之專利請求項；
- (2) 當支付授予專利的最終費用時，專利請求項在審查過程中超過20項。

### 3. 附條件之專利核准通知

一旦專利申請已接近核准階段，僅剩下次要的手續問題時，加拿大專利局可核發附條件之核准，使申請人修正該問題並支付最終費用以獲取專利。

加拿大政府於2021年7月出版的法規影響聲明(Regulatory Impact Analysis Statement)闡述該法修正理由，並對加拿大專利局無法於合理時間內完成專利審查表示擔憂，於2020年至2021年，加拿大專利審查至授予專利平均時間為31個月，且於本修正案前，對於專利局在授予專利或放棄專利前之審查報告數量未有限制，且無論花費的資源多寡，所有專利之審查費均相同。

該法規影響聲明亦提到加拿大專利申請案包含平均多於其他國家的專利請求項，導致專利審查效率低下，並解釋政府不鼓勵專利申請案包含不必要、過多的專利請求項，確保更快地給予專利，並預計本修正案施行後將減少專利申請量並提高專利品質。

另有論者指出，此修正案可能導致專利申請成本提高，使申請人於加拿大申請專利之意願降低，並認為加拿大專利制度尚待解決的問題在於雙重專利制度(double patenting regime)及專利適格性(subject matter eligibility)，本法施行後的實務發展值得持續關注。

「本文同步刊登於TIPS網站 (<https://www.tips.org.tw>) 」

## 相關連結

Gurbir Sidhu, 〈Streamlining Patent Examination: Amendments to Canada's Patent Rules Coming Into Effect Soon〉, IPWatchdog (2022/08/18, 07:15 AM)

## 你可能會想參加

- (已額滿)114年「企業營業秘密保護實務座談會」(北部場)-營業秘密因應數位環境之保護風險及管理對策
- 114年「企業營業秘密保護實務座談會」(南部場)
- 114年「企業營業秘密保護實務座談會」(中部場)
- 【上午場】探索科技法律最前線：資策會科法所「114年成果」分享會暨簡報票選
- 【下午場】探索科技法律最前線：資策會科法所「114年成果」分享會暨簡報票選



陳佳好

副法律研究員 編譯整理

上稿時間：2022年09月

資料來源：

Gurbir Sidhu, 〈*Streamlining Patent Examination: Amendments to Canada's Patent Rules Coming Into Effect Soon*〉, IPWatchdog (2022/08/18, 07:15 AM), <https://www.ipwatchdog.com/2022/08/18/streamlining-patent-examination-amendments-canadas-patent-rules-coming-effect-soon/id=150955/> (last visited 2022/08/26).

文章標籤

智財布局

專利

智財策略

智財管理

推薦文章

