

# 浅议加拿大专利申请实务

作者: [吉静鲜](#) 发表于《中国发明与专利》, 2015 年第 11 期

**摘要:** 本文主要介绍了加拿大知识产权保护概况, 工业设计申请及注册流程, 专利申请的要求、申请及审批流程, 加快审查的具体办法以及授权阶段涉及到的事宜, 年费缴纳等内容。

**关键词:** 加拿大 知识产权 专利申请 加快审查

加拿大是国内申请人选择比较多的国外专利申请国家之一, 但国内申请人及多数代理机构对加拿大知识产权保护情况, 尤其是专利申请及审批流程等方面知识比较欠缺, 本文旨在提供这方面的知识和经验, 希望对计划进行或正在进行加拿大申请专利的国内申请人及同行有所帮助。

## 一. 知识产权制度概况

加拿大目前的知识产权事务由工业部下属的加拿大知识产权局 The Canadian Intellectual Property Office (CIPO) 负责管理和运作, 该局业务内容包括专利、商标、版权、工业设计、集成电路布图设计等。有关植物品种保护的案由加拿大食品检测署负责管理。目前加拿大的知识产权法律体系由六部主要法律构成, 它们是《专利法》、《商标法》、《工业设计法》、《版权法》、《集成电路设计法》和《植物育种法》。

加拿大《专利法》规范发明创造获得专利权的申请受理、审批、授权等内容, 这里所述专利对应中国的发明专利。《工业设计法》规范工业设计申请受理、审查、注册等有关内容, 类似中国的外观设计。加拿大没有实用新型这一保护类型。

工业设计是与专利平行且独立的知识产权保护内容之一。工业设计的保护期限为 10 年, 自注册日起计算, 自注册日满 5 年前需要缴纳一次维持费以维持后续 5 年期限的工业设计, 否则该工业设计权利将终止。

工业设计可以要求巴黎公约优先权, 优先权期限为 6 个月。设计如果被权利人公开, 应该在公开之日起 1 年内提出申请, 否则丧失新颖性。

申请工业设计需要的信息和文件: 申请人名称、详细地址; 工业设计名称、设计特点简要说明、图或照片、申请人有资格申请的声明、缴纳官费。其中图或照片应该体现完整的成品, 并且突出每一个设计特点, 设计部分应该用实线表示出来, 可以用虚线表示非设计部分, 也可以用背景衬托设计的特点。

工业设计申请流程: 递交申请—受理—初审—检索—审查—注册。工业设计需要经过审查员的审查才能注册。审查过程中审查员可能发出审查意见通知, 申请人收到后应及时答复。申请人也可以对其设计进行修改, 但修改不能超出申请时体现的设计范围。审查员审查结果为同意注册或驳回申请。收到驳回通知后申请人如果有异议, 可以请求上诉委员会复审, 如果上诉委员会的结果是维持驳回, 可以上诉到加拿大联邦法院, 直至加拿大高等法院。

一件工业设计应针对一件产品, 一套产品或同一类型的相似设计可以作为一件申请提出。工业设计申请在批准注册之前都可以添加相似设计。

工业设计可以请求加快审查，加快审查要缴纳 500 加元官费。

在加拿大出现知识产权纠纷时，法院是仲裁部门。加拿大的省级法院和联邦法院都对知识产权案件具有裁决权，但涉及知识产权诉讼及无效的案件，由联邦法案负责审理。

## 二. 专利制度介绍

加拿大首部《专利法》于 1869 年问世，在该法的基础上，加拿大不断制订新法和完善旧法。1980 年以来，加拿大《专利法》进行了多次重大修改。如关于药品专利规定的修改，促进了该国生物制药行业的发展；把“发明在先”原则改为“申请在先”原则，则有助于鼓励缩短技术公开的期限及简化专利审查过程。2007 年 6 月 4 日，加拿大知识产权局（CIPO）宣布对若干项专利、商标规章制度进行调整。根据调整后的规定，大学和小企业（人员数量为 50 人或更低的小企业将划归“小实体”范畴）申请专利时官费可以减免 50%，这样大大减轻了这些申请人的费用负担。

加拿大《专利法》确定了在加拿大申请和获得一项专利的必要条件及审批程序。专利法规定申请专利的内容必须是发明，该发明必须是全新和实用的，而且有创造性。一项发明可以是任何全新而可用的技艺、加工程序、机器、制造产品、材料的合成物，或属于上述任何种类的改进产品。

在加拿大获得专利必须符合一定的要求和规定，类似中国专利的三性：

首先，专利必须是全新的，即新颖性。法律规定一项发明在提出专利申请之日前，如果在加拿大或世界其他任何地方已经公开或被披露就会影响其专利的获得。不过，如果是专利申请人自己披露了其发明，或是由其告知的另外一个人披露其发明，则申请人必须在 12 个月内提出专利申请，获得新颖性例外的保护。

其二，专利涉及的发明内容必须实用，即实用性。这意味着它必须可以使用并且具有工业价值。例如，专利权将不可能授予某一纯粹的科学原理、抽象定理，或者一种医疗方法。

第三，一项发明必须是被发明的，而不是科学发现。

《专利法》最基本的原则是专利只授予最早的发明者或其法定代表。雇佣专利发明者的公司需要通过书面协议明确发明的所属权。此外，根据“申请在先”的原则授予专利权。

加拿大是巴黎公约成员国，也是 PCT 专利合作条约成员国。PCT 申请进入加拿大国家阶段的期限为自申请日（如果要求优先权最早优先权日起）30 个月。30 个月期限过后可以缴纳额外费用在 42 个月期限内进入加拿大。

专利保护的期限取决于提出申请的日期。1989年10月1日之前提出的申请，保护期限是17年，自专利授权之日起计算。1989年10月1日以后提出的申请，保护期限是20年，自申请日起计算。

### 三. 专利申请、审批、授权要求

#### 1. 专利申请文件

申请加拿大专利需要提供的信息和文件包括：

- A. 申请人姓名或名称、地址、国籍；
- B. 发明人姓名、地址、国籍；
- C. 优先权信息（如果要求优先权）；
- D. 完整英文说明书，包括摘要、权利要求书、说明书正文、附图（如果有）、序列表（如果有）等。

PCT国际申请进入加拿大国家阶段时，提供PCT申请说明书或PCT公开说明书。如果PCT申请国际阶段对说明书做了修改，或进入加拿大国家阶段时需要对说明书进行修改，应提供相应修改文件。

- E. 小企业声明（Small Entity Declaration）（申请人满足加拿大有关小企业规定时使用，官费减半）；

小企业是指员工人数为50人及以下的企业，或大学或大专院校。小企业声明由申请人或委托的代理机构签字。小企业声明可以在新申请时递交，也可后交，但只要递交了小企业声明，才能享受小企业官费减半优惠。

- F. 有权获得专利权的声明（Entitlement Declaration）（Statement and declaration）

根据加拿大专利法，申请人需要递交有权作为该专利申请的申请人的声明。该声明文件可以注明申请人是发明人，或申请人与发明人之间发生的转让，许可，合并、继承、捐赠，或申请人与发明人为雇佣关系等。该文件必须于加拿大申请日起三个月内递交。如果没有及时递交，官方将发出补正通知，要求通知日起三个月内补交，并且要缴纳额外费用。

- G. 委托代理机构：在加拿大没有固定居所或办公场所的申请人，需要委托当地代理机构办理专利申请。

#### 2. 费用

申请加拿大发明专利必须要缴纳的官费有：申请费、实审费、维持费、授权及年费。加拿大专利法规定，自申请日起三年，专利申请如果没有授权，应该每年缴纳维持费以维持该申请持续有效。PCT申请进入加拿大时如果维持费期限已过或接近，进入的同时应该缴纳维持费。维持费如果没有及时缴纳，可以在期限届满后一年内请求恢复，恢复时应缴纳维持费及滞纳金。

加拿大专利法规定，小企业申请专利时官费可以减免50%。申请小企业费用减免，必须要递交一份签字的符合小企业标准的声明。如果不是小企业而按小企业标准缴纳官费，一旦发现该专利申请或专利将被无效。加拿大没有超权项费用。

目前官费主要为：申请费：400加元（小企业200加元）；

审查费：800 加元（小企业 400 加元）；  
维持费：100 加元（小企业 50 加元）；  
授权费：300 加元（小企业 150 加元）。

国内申请人申请加拿大专利，一般委托当地代理机构办理，代理机构服务费差别很大，建议外方提前报价。最好通过国内代理机构办理，因为国内代理机构比较了解外国专利法及有关审查规则，与外国同行有长期、稳定、友好的合作关系，可以选择收费合理、服务可靠、反应及时的国外代理机构代理，能够保证专利申请稳妥、可靠地进行，使申请人的权利得到充分的保护。

### 3. 专利申请的公开

专利申请自申请日起（如果要求优先权，自优先权日）**18** 个月将予以公开。申请人可以根据需要请求提前公开。

**PCT** 申请公开语言如果不是英语或法语，**PCT** 进入加拿大日为公开日。

### 4. 专利申请的修改

专利申请文件，包括说明书和附图，在授权之前都可以主动修改，或针对审查意见进行修改。授权通知发出后，除了明显的拼写错误，一般不允许主动修改。

权利要求需要修改时，应尽早修改。加拿大分案申请不是申请人可以主动提出的，必须应审查员要求才能提出分案申请。

### 5. 实质审查请求

专利申请为请求审查制度。申请人必须在申请日之日起五年内提出实质审查请求，否则其专利申请将被视为放弃。实审请求也可以在提出申请的同时提出。提出实质审查请求后审查员将对专利申请进行三性审查，以确定是否能够授予专利权。对于该申请有关的背景资料或其他国家对于该申请的审查、审批等相关资料，其他可以获得的非专利引用文献等，都有助于对该专利的审查。这些相关资料在审查期间可以随时提供，没有具体期限。

### 6. 审查意见及加快审查程序

专利申请提出实质审查请求后，由于目前加拿大专利申请案件积压严重，审查意见一般三年后才能收到。如果申请人希望其专利申请能够尽快授权，可以根据情况请求加快审查流程。目前加快审查的方式有以下几种：

**1. 普通加快审查：**申请人支付 **500** 加元的额外官方费用，并提交如不加快审查进度，将可能损害申请人的权利的声明，请求加拿大知识产权局加快审查专利申请。加快审查请求必须在专利申请已经公开并且提出实质审查请求后提出，否则不予考虑。

**2. “绿色技术”专利申请加快审查。**2011 年 3 月 3 日加拿大知识产权局实施新机制，对所谓“绿色技术”专利申请进行加快审查。在这项新的规则下，申请人可以向加拿大知识产权局提交书面请求，说明自己专利申请的技术有助于解决或减轻对环境污染的影响或保存自然环境和资源，请求加快审查。目前，该请求不需要支付任何额外的官方费用。

**3. 专利审查高速公路(PPH)**

专利审查高速公路(PPH)是全球多个知识产权局为加快专利申请审查流程,解决申请案件积压而采取的一项新举措。具体方式是,如果向一个国家提交的专利申请的权利要求通过了该国知识产权局的审查,那么可以借助该审查结果,通过专利审查高速公路向另一国知识产权局提出加快该国对应专利申请的审查要求。

目前加拿大知识产权局与许多国家的专利局或知识产权局有专利审查高速公路的试点项目,这些国家有:中国、美国、日本、英国、西班牙、芬兰、丹麦、德国和韩国。这些国家的申请人可以利用其他国家与该专利申请有关的检索或审查结果请求快速审查,以便缩短审查周期。

加拿大知识产权局于 2013 年 9 月 1 日与中国专利局签署了高速审查协议,中国申请人可以利用中国专利局的检索或审查结果向加拿大知识产权局提出快速审查请求。

目前在加拿大提出专利审查高速公路的要求不需要支付额外的官方费用。

对于请求通过专利审查高速公路加快审查的专利申请,需要具备以下条件:

(1) 对应的一项专利申请的一项或多项权利要求已经得到首次受理局的认可。

(2) 加拿大专利申请的所有权利要求必须与首次受理局认可的一个或多个权利要求完全对应。在提交 PPH 申请时,可以修改这些权利要求以满足以上要求。

(3) 请求加快的专利申请必须已经公开。如果没有公开,申请人可以请求申请公开。

(4) 专利申请必须已经提出实质审查请求,或实质审查请求与加快审查请求一起提出。

(5) 在 PPH 的请求中必须提交大量证明文件,包括与首次受理局认可的权利要求相关的一份权利要求对照表。其他进一步提交的证明材料,如,首次受理局认可的权利要求复印件和译本、专利局审查通知书的复印件和译本、未公布的专利参考和非专利参考资料复印件。

#### 四. 专利审查期限

以下选取了几件本公司代理的 PCT 国际申请进入加拿大国家阶段从递交至授权的情况,从中可以看出加拿大专利申请审批过程中各个阶段需要的大概时间。递交申请后一般 2--4 个月收到国家申请号通知书,提实审后 1 年后收到第一次审查意见,递交日起 2--4 年收到授权通知。

PCT 进入日	国家申请号通知发文日	第一次审查意见发文日	授权通知日	从递交到授权发文	备注
2010-5-26	2010-8-11	2011-9-29	2012-10-22	29 个月	进入同时提实审, 3 次审查意见
2010-12-23	2011-2-11	2012-3-19	2013-11-29	35 个月	进入同时提实审, 2 次审查意

					见
2011-10-28	2011-12-19	2012-12-9	2014-8-13	34 个月	进入同时提实 审,2 次审查意 见
2012-1-18	2012-4-9	2013-5-22	2015-4-1	39 个月	进入同时提实 审,2 次审查意 见
2012-2-9	2012-4-6	2013-1-23	2014-11-27	33 个月	进入同时提实 审,2 次审查意 见
2013-1-7	2013-2-26	2014-1-21	2014-7-3	18 个月	进入同时提实 审, 1 次审查 意见

专利审查过程中, 无论第几次审查意见, 答复期限均为自发文日起六个月。  
如果专利申请被驳回, 收到驳回通知后可以向复审委员会提出复审, 如果  
复审决定为维持驳回, 申请人可以向加拿大联邦法院提出诉讼, 直至最高法院。

授权通知发文日起六个月内缴纳登记费。

## 五. 授权后程序

### 1. 重新审查 (re-examination)

专利授权后任何人, 包括审查员可以基于新发现的背景技术对授权专利的某  
项权利要求提出重新审查 (re-examination)。复审委员会可以对授权的专利颁  
发对权利要求进行删除、修改后的专利证书。专利权人可以对进行了删除、修改  
的授权专利有关的重新审查决定向加拿大联邦法院提出诉讼。

### 2. 再颁和放弃 (Reissue and disclaimer)

如果专利权人发现授权的专利有疏忽或差错, 自授权公告日起四年内可以要  
求再颁发专利 (reissue) 以便扩大或修改权利要求, 也可以通过放弃或缩小权  
利要求保护范围放弃部分权利。

### 3. 年费

1989 年 10 月 1 日以后提出的专利申请, 专利保护期限为 20 年, 自申请日  
起计算。授权后的专利每年要在申请日前缴纳下一年年费以维持其持续有效。如  
果在交费期限内没有及时缴纳年费, 官方将发出视为放弃专利权通知书, 专利权  
人可以在缴费期限届满日起一年内缴纳恢复费请求恢复其专利, 恢复的同时应该  
补交应交的年费。