加拿大专利申请简介

**一、加拿大专利申请概述**

　　在加拿大，可申请的专利保护类型只有发明专利，没有实用新型。外观设计则有专门的外观设计法及相关制度规定。加拿大发明专利依申请取得，需要通过实质审查以确定是否能授予权利。加拿大发明专利申请的受理和审查由加拿大知识产权局（Canadian Intellectual Property Office, CIPO）负责。

　　申请人想在加拿大获得发明专利权，（1）可通过《巴黎公约》，要求优先权提交加拿大发明专利申请；（2）通过PCT途径进入加拿大国家阶段；（3）直接向加拿大知识产权局提交发明专利申请。发明专利从申请到授权，一般需要3-7年的时间，大约需要花费8-10万元人民币。以下是加拿大发明专利申请简介。

**二、加拿大发明专利申请程序**

加拿大发明专利申请流程图

自申请日（若要求优先权，则自优先权日）起18个月后公布

加拿大专利申请

形式审查

申请日（有优先权的自优先权日）起4年内未提实审并缴纳审查费，该申请将视为撤回

提交实审请求

发出审查意见

实质审查

答辩/修改

决定授权

驳回决定

答辩/修改

缴纳授权公告费

缺陷未克服，转到专利上诉委员审查

授权公告

维持驳回

发回实审

要求申请人修改

不服决定，向联邦法院审判庭上诉

不服判决，向联邦上诉法庭上诉，直至加拿大最高法院

**1.    提交申请**

　　加拿大向申请人提供一个比较独特的申请提交制度，申请人在提交符合最少文件要求的文件后即可获得一个较早的申请日，此后申请人可以在规定的时间内补全专利文件，但需要缴纳文件补全费。具体要求将在第三部分《加拿大专利申请特色程序》中详细介绍。

　 申请时提交的文件可以是任一语言，但最晚需于补交译文通知书日起两个月内补交英/法文译文。通过PCT途径进入加拿大国家阶段，需于国际申请日（如果要求优先权的，则从最早优先权日）起30个月内办理进入加拿大国家阶段的手续，也可以在通过缴纳延迟费，提交恢复权利请求（需附有非故意声明）的条件下，从最早优先权日开始延长至42个月。

　　最后，与其他国家不同，提交加拿大发明专利申请，无需缴纳权利要求附加费。

**2.    申请公布**

　　申请日（如果要求优先权的，则自最早优先权日）起18个月后，发明的内容将被公开，申请人也可以要求提前公开。

　　此外，在专利申请授权前，申请人应从第3年起逐年缴纳维持费。专利授权后，则每年需要缴纳年费。如到期未缴纳维持费/年费，可在绝限日起六个月内或专利局下发逾期通知两个月内，缴纳维持费/年费及滞纳金，以后到期为准。具体收费标准如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加拿大发明专利申请维持费/年费官费表 | | |
| 年数（自申请日起算） | 标准实体（加元） | 小实体（加元） |
| 第3-5年 | 100.00 | 50.00 |
| 第6-10年 | 200.00 | 100.00 |
| 第11-15年 | 250.00 | 125.00 |
| 第16-20年 | 450.00 | 225.00 |

**注：加拿大同美国一样，区分标准实体和小实体。申请人为“小实体”的，可以在缴纳申请费、维持费、审查费、授权费、年费时获得减免的优惠。所谓“小实体”，共包含两类——大学或者小型企业。大学不受成员数额的限制，而小型企业是指雇员不超过50名的实体，但在下述两种情况下，该小型企业不属于小实体的范围：**

**（1）    该小型企业是直接或间接控制于雇员超过50名的除大学以外的实体；**

**（2）    已经或者该相关实体有确定的义务将该专利申请的任何权利转让或者许可给雇员超过50名的除大学以外的实体。**

**（3）    对于申报小实体资格并缴纳相关费用的，如果日后申请人发现错误，可以在满足以下两个条件的情况下，申请更正补缴：**

**（1）    申请人在申报小实体资格并缴纳相关费用时必须是善意的；**

**（2）    申请人必须在认识到错误时毫不迟延地申请更正。**

**如果错误的声称符合小实体的要求，在专利申请过程中被发现后，可能因未依法缴纳费用而导致无法获得授权；如果在专利授权后被发现，这一错误则可以作为专利无效的理由。**

**3.    实质审查**

　　申请人需在申请日（如果要求优先权的，则自最早优先权日）起4年内提出实质审查请求，只有提出实质审查请求，并且缴纳实质审查费后，加拿大知识产权局才会对专利申请的可专利性进行实质审查。

　　加拿大知识产权局收到实质审查请求和实质审查费后，该专利申请将进入实质审查程序。经审查，加拿大知识产权局认为该申请具有可专利性的，将直接授予专利权；如果认为存在不能授权的缺陷，将发出审查意见通知书，申请人须在规定时间内答辩或者修改申请文件以克服缺陷，逾期未答复的，该申请将被视为撤回。经答辩或者修改，加拿大知识产权局认为申请人克服了授权缺陷，将发出授权通知书，如不能克服，则会发布驳回决定。

　　针对该驳回决定，申请人还有一次提交答辩或者修改的机会。如果审查员认为该答辩或者修改能够克服驳回决定中指出的缺陷并符合加拿大专利法的授权条件，审查员将通知申请人该驳回决定已被撤回，同时发出授权通知书。如果审查员认为驳回决定中的缺陷仍未克服，该申请的审查将被转到专利上诉委员会（Patent Appeal Board）进行复审。

**4.    复审**

一件加拿大专利申请，在收到审查员发出的驳回决定之后，不论申请人是否对该驳回决定作出答复，该申请都将被自动转到专利上诉委员会进行复审。专利上诉委员会将建议申请人提出口头审理（Hearing）申请，并根据申请人的申请举行口头审理并对驳回决定进行全面审理。

经审查，专利上诉委员会将依情况作出以下3种决定：

（1）          认为该专利仍不具有可专利性的，作出维持驳回决定的复审决定；

（2）          认为驳回决定缺乏依据的，将该专利申请发回实审；

（3）          认为该专利申请依据加拿大专利法进行相应的修改后即可获得专利，将给予申请人3个月的期限对该申请文件进行相应修改，若申请人的修改不符合要求，该申请仍然会被维持驳回。

**5.    上诉**

申请人不服专利上诉委员会作出的决定，可以向联邦法院审判庭（Federal Court Trial Division）提起上诉，要求撤销上述复审决定，授权专利权。对于联邦法院审判庭作出的判决，可以向联邦上诉法庭（Federal Court of Appeal）直至加拿大最高法院（Supreme Court of Canada）提起上诉。

**三、加拿大专利申请特色程序**

1.   最低文件要求与较早申请日：

如前所述，申请人可以在提交了下述文件后获得一个较早的申请日：

（1）专利申请请求书；

（2）描述该发明内容的文件；

（3）申请人名称和地址；

（4）代理机构的名称和地址；

（5）申请费及（如果声明小实体）签署的小实体申请声明。

一旦申请人选择了提交最少申请文件，就必须在申请日或者最早优先权日后15个月内提交完整的申请文件。如申请人与发明人不同，则必须提交法定代表证明（Declaration of Legal Representative），以证明该发明为“职务发明”且公司有权作为申请人提交该专利申请。如超过15个月仍未提交所有需要提交的文件，审查员将会发出补正通知（Requisition）,要求申请人在3个月内提交完整的文件，并缴纳文件补全费（Completion fee）。

2.   加快审查

一般情况下，加拿大知识产权局依据申请人提交的实质审查请求日为基准排队来审查专利申请，从提交实质审查到发出第一次审查意见通知书，一般需要1-3年。如果申请人提交的加快专利审查的请求被接受，则有可能将等待第一次审查意见通知书的时间减到2-3个月。

能够加快审查的方式有以下两种，需要注意的是获得加快审查的申请必须是已经公开的申请，如未公开，还应在提交加快审查请求时，同时提交提前公开请求。如未提出实质审查请求的，还应同时提交实审请求，并缴纳实审费。

(1)  根据专利法细则第28（1）（a）条的加速审查

提交加快审查请求书和说明需要早期审查理由的声明书，缴纳加快审查请求费。不需要提交现有技术材料，不需要描述基于现有技术的专利性。

(2)  根据专利法细则第28（1）（b）条“绿色技术”的加速审查

在这项规则下，申请人可以向加拿大知识产权局提交书面请求，说明该专利申请的技术有助于解决或者减轻对环境的影响或保护自然环境和资源。目前，该请求不需要支付任何额外的官费。

3.   再颁专利（Reissue）

与美国专利制度类似，当一件申请已经被授予专利后，如果专利权人发现被授权的专利中有可导致专利无法实施或者无效的错误时，可以提交请求和修改的申请文件，在缴纳一定费用后，请求加拿大知识产权局对其修改的申请文件进行重新授权。需要注意的是可以申请再颁专利的错误不包括欺诈或者故意隐瞒。与美国不同的是，在加拿大，专利权人提出重新授权申请须在原专利授权后4年内提出，只要修改不超出原始公开的范围，即使修改会使权利要求的范围扩大，仍然有可能被接受。

以下为美国的再颁专利制度，以便申请人比较美国和加拿大再颁专利制度的不同：

**美国的再颁专利制度：当一件美国专利申请获得授权并取得了专利证书，专利权人又发现该专利有重大遗漏、错误，造成专利说明或者图示中的失误或者是权利要求的范围过大或过小，但这些又都是专利权人非恶意的，那么专利权人可以放弃原专利，重新提出申请。对于扩大保护范围的再颁专利申请，应当自原专利授权日起2年内提出。对于缩小权利范围的再颁请求，因为不会影响到公众利益，可以在原专利有效期内的任何时候提出。再颁申请被授予专利时，原专利即被视为放弃。**

**四、加拿大专利申请官费**

加拿大专利申请，从申请到授权，一般须缴纳申请费、维持费实审费、授权公告费和年费。以下为专利申请阶段加拿大主要官费价目表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **加拿大发明专利申请的主要官费统计表** | | |
| **费用名目** | **标准实体（加元）** | **小实体（加元）** |
| **申请费** | **400.00** | **200.00** |
| **实审费** | **800.00** | **400.00** |
| **加快审查请求费** | **500.00** | **500.00** |
| **授权费** | **300.00** | **150.00** |
| **笔误修改请求费** | **200.00** | **200.00** |

参考文献：

1.《中国申请人在海外获得专利保护的成本和策略》

2.加拿大知识产权局网站

作者简介

杨阿梅女士2011年毕业于华北科技学院获法学学士学位。2011年至今，杨阿梅女士一直从事专利申请的流程管理工作，尤其是国外专利申请和香港、澳门专利注册。

黄娜女士2 0 1 2 年毕业于齐齐哈尔大学外语系英语专业，获英语学士学位。2017年11月加入北京泛华伟业知识产权代理有限公司从事专利流程管理工作。