

專利法規

[加拿大]

加拿大設計案新審查實務說明

加拿大專利局於 2017 年 1 月 16 日公布了有關設計審查實務的改變（[可參閱 2017 年 2 月 2 日出刊之第 159 期台一雙週專利電子報](#)），日前進一步針對這些實務改變，公布過渡措施以及更清楚之說明。

1. 電腦產生的動態圖像設計：若待審中的設計專利申請案在 2017 年 1 月 16 日前提出，且以電腦產生的動態圖像設計為申請標的者，可在 2017 年 5 月 1 日起的 2 個月內向加拿大專利局以書面提出請求，要求依據新實務重新審查該申請案。若申請案曾因包含不同態樣之電腦產生的動態圖像設計而被核駁，因而提出分割案者，申請人可以修正方式將已分割之設計再次整合於母案之中，分割之子案須撤回。2 個月期間過後，所有未請求重審之申請案將以 2017 年 1 月 16 日前的舊實務進行審查。
2. 以色彩為特徵：若待審中的設計專利申請案在 2017 年 1 月 16 日前提出，且以色彩為特徵者，可在 2017 年 5 月 1 日起的 2 個月內向加拿大專利局以書面提出請求，要求依據新實務重新審查該申請案。申請案之說明、圖式或照片可依新規定進行修正。2 個月期間過後，所有未請求重審之申請案將以 2017 年 1 月 16 日前的舊實務進行審查。
3. 加快有主張優先權案的檢索：加拿大專利局對於曾經提交優先權證明副本之設計專利申請案，將加快檢索，所提交之優先權證明副本須載明申請日，且須一併提交英文或法文之譯本。申請案內容必須為優先權證明副本所支持，若申請案中包含未被支持的變體 (variant)，則不會加快檢索。
4. 核駁先行通知書：加拿大專利局將針對不符規定之設計專利申請案發出通知，並載明若未克服通知上指出不符規定之處，將正式發出核駁審查意見書。申請人收到核駁審查意見書後可選擇向專利訴願委員會 (Patent Appeal Board) 請求重新檢視其申請案，也可選擇不採取任何行動；若申請人不採取行動，專利局發出最終核駁審定書後，申請案之審查便宣告終結，申請人若不同意核駁之審定可上訴至聯邦法院。
5. 延緩公告：
 - 申請人可在核准前任何時點，以書面請求延緩公告。加拿大專利局未限制申請人提出請求延緩公告之次數，但公告之延緩期間最長為 6 個月，且須以「月」為單位提出請求。若申請案已無延緩公告之需要，或請求之延緩期間需要調整，可以書面提出取消或修正延緩公告之期間。
 - 依據舊規定，延緩公告自加拿大專利局收到請求之日開始計算，若申請人在 2017 年 1 月 16 日前已提出延緩公告請求，倘欲依據新規定使延緩公告在核准時才生效，可以書面提出請求。此一請求不額外衍生規費。
 - 加拿大專利局不再因申請人有提出分割案之需要而延緩母案之核准，若申請人需要時間預備提出分割案，可請求母案之延緩公告。針對在 2017 年 1 月 16 日以前收到加拿大專利局發出要求申請案提出分割之通知者，仍可在通知發出之日起 2 個月內提出分割案，或是提出延緩公告之請求；若申請人未於 2 個月期間內提出分割案，則該申請案將逕行核准，而無法再提出分割案。2017 年 1 月 16 日以後發出之審查報告將載明新規定，提醒申請人分割案須在母案核准前提出，並建議可於母案提出修正時一併提出分割案。

- 若申請人請求讓相關之設計專利申請案在同一天核准，或是申請人提出分割案，加拿大專利局會使這些相關申請案皆於同一天核准。因此，若相關申請案中有一件提出延緩公告之請求，延緩之效力同樣及於其他相關申請案。若一件請求延緩公告之設計專利申請案自原相關申請案之關聯中脫離，則延緩之效力只及於提出請求的申請案，其他原相關申請案若已可准者將逕行核准。

資料來源：

1. “Additional guidance on Industrial Design Office practice changes,” CIPO. 2017 年 5 月 3 日。
<<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04238.html>>
2. “Industrial Design Office practice changes: Fact sheet,” CIPO. 2017 年 5 月 2 日。
<<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04187.html>>