

カナダの特許制度と運用

特許審査第三部高分子 小出 直也

1. はじめに

カナダの特許制度と聞いて何を思い浮かべるだろうか。「米国の隣だし、ほとんど同じなんじゃないの？」こう感じる読者もいるかもしれない。確かにグレースピリオド等、米国の制度と類似している部分はある。しかし、カナダの特許制度は、米国、欧州、PCTそれぞれから影響を受け、それに裁判所の法解釈を加えた、米国とは異なる独自の制度を有している。筆者は平成21年3月から7月まで、人事院短期在外研究員としてカナダ知的財産権庁 (Canadian Intellectual Property Office, 以下「CIPO」という。) に滞在し、カナダの特許制度について調査研究する機会を得た。ここでは、そのうち日本の制度と異なる部分を中心に、読者が興味を持ちそうな部分をピックアップして紹介する。

なお、ここで紹介する内容は筆者の調査研究に基づくものであり、公式文書を引用している部分を除いては、必ずしもCIPOの公式見解ではない点にご注意いただきたい。また、特許規則やマニュアルについては改訂も計画されているので、最新の情報についてはCIPOホームページ等で確認されることをお勧めする。

2. カナダ特許制度の歴史

カナダの特許制度の始まりは1767年にさかのぼり、この年、イギリスの特許をそのまま適用することで始まった。1869年、米国の先発明主義を取り入れた改訂がなされ、カナダ独自の特許法が制定された。その

後3回の改正が行われ、1989年、第5回目の改正が行われた。この改正法はハーモナイゼーション法とも呼ばれ、特許協力条約への加盟に合わせて、再審査制度の導入、先発明主義から先願主義への改正、特許期間の改正 (特許付与後17年→出願から20年)、出願公開制度の導入など、他国との調和を図る大改正が行われた。この改正は、当時成功をおさめていた欧州特許制度の影響も大きく受けている。1996年に第6回目の改正がなされ、これが現在に至っている。このときの改正では、特許要件として非自明性の要件が導入され、さらに国内優先権制度の導入、審査請求期間の短縮 (7年から5年) 等が行われた。

3. 特許出願の流れ

～「袋小路」に陥らないと拒絶しない。審判「請求」という制度はない。長官決定に対する訴え先は連邦地方裁判所～

(a) 審査請求による審査

カナダも我が国と同様に審査請求制度を有しており (法35条)、誰でも請求をすることができる。その期間は出願から5年である (規則96条)。分割出願の場合は、分割出願を提出した日から6月以内でもよい。

(b) 審査官通知

審査官が、審査した出願は法又は規則に適合しないと信じる合理的な根拠を有するときは、審査官通知 (examiner's report) が出願人に送付される (規則30条)。

出願人は、6月以内に意見書又は補正書を提出することが求められる。なお、我が国の特許法第49条のような、拒絶の根拠となる条文を限定する規定はないため、法又は規則のいずれかに違反すると拒絶されることになる。

審査をするにあたり、審査官は他国の審査結果に関する情報を出願人に請求することができる(規則29条)。米国および欧州特許庁等の審査情報はオンラインで入手できるため、それ以外の情報であって、審査官が必要とするものについて請求がなされる。通常、この要求は拒絶理由と同時に出される。

カナダでは、審査官が、出願人から審査官通知に対する補正案を受けとって検討することは推奨されていない(面接は可能である)。後述するように、カナダでは簡単には最終拒絶されないため、提出した補正書に不備がある場合には、再度審査官通知が送付されるためと考えられる。

(c) 意見書・補正書提出後の手続

補正がなされた場合は、まず新規事項が追加されていないかが検討され、追加された場合はその旨の審査官通知が出される。この通知は他の拒絶理由と同時に出される場合もある。

審査官がその出願が法及び規則の要件を満たしていると認めるときは、規則30.1に従い許可通知(Notice of Allowance)が発行される。出願人が6月以内に最終料金(final fee)を支払わないと放棄となる。

我が国では特許査定後にはいかなる補正もできないが、カナダでは、許可通知後であっても、最終料金の支払いの前であれば、追加のサーチが必要でなく、法や規則に違反する事項を加えない補正は許可される(規則32(2))。

(d) 最終拒絶

審査において、審査官が前回の通知で指摘した欠陥が依然として法及び規則に適合していないと信じ、かつ出願人が法及び規則に適合するように補正を行う意思がないと信じるときは、審査官はその出願を最終拒絶(Final Action)によって拒絶することができる(規則30(3),(4))。

最終拒絶は我が国の「拒絶査定」に近いが、審判を

請求しなくても意見書や補正書を提出できる点異なる。特に興味深いのは、カナダでは「出願人が法及び規則に適合するように補正を行う意思がないと信じるとき」でなければ最終拒絶ができないという点であり、我が国の審査基準に該当するMOPOP(Manual of patent office practice)には、審査官と出願人との間で、出願のある特定の欠陥について袋小路(impatse)に陥った時に最終拒絶が出されると記載されている。(13.08)

例えば1回目の審査官通知に対してクレームを限縮する補正がなされ、補正後のクレームが依然として先行技術と重複していると考えられる場合であっても、最終拒絶は出されず、補正後のクレームがなぜ新規性を有さないのかを指摘する審査官通知が出される。また、意見書の提出しがない場合であっても、その応答では拒絶の理由が解消しないと考えられる場合であっても、再度法又は規則に違反すると考えられる理由を詳細に説明した2度目の審査官通知が出される。このように、カナダでは出願人と審査官との間で議論が煮詰まるまで、最終拒絶が通知されない。このため、最終拒絶までに3~4回程度の審査官通知が出されることが多いようである。

なお、前回の拒絶に加えて、新たな理由で拒絶を行う場合は、最終拒絶とすることはできない。最終拒絶では、その出願について欠陥があると考えられるすべての理由を取り扱わなければならない。審判での議論は最終拒絶で指摘された点に限定されるため、審査官が最終拒絶で指摘できなかった拒絶理由を後から通知する機会はない。また、カナダには我が国の「最後の拒絶理由通知」に相当するアクションが存在せず、2回目以降の審査官通知であっても新規事項の追加でなければ自由に補正を行うことが可能である。

最終拒絶後、出願人は意見書又は補正書を6月以内に提出することが求められる。

(e) 特許審判部及び長官決定(Commissioner's decision)

最終拒絶後の応答により、審査官がその出願が法又は規則に適合していると考えた場合、長官は出願人に、拒絶が撤回され、出願は許可可能であることを通知する(規則30(5))。

拒絶が撤回されない場合には、出願は特許審判部

(Patent Appeal Board, 以下「PAB」という。)に送付され、レビューされる。「審判請求」という手続は必要ない。

PABはその審査にかかわっていない1人以上の特許庁の上級職員によって構成され(現在審判部全体で7名)、レビューの結果について長官にアドバイスをを行う(MOPOP21.05)。レビューは通常3人の合議により行われる。カナダでは約400名の審査官に対して審判官は7名しかいないが、PABに出願が送付されるまでに、審査官と出願人との間で十分な議論を行う機会が保障されているため、その人数で十分なのである。

PABでの議論は最終拒絶で取り上げられたものと最終拒絶に対する応答として審査官に提出された補正に限定される。長官はPABの認定をレビューし、1) 法40条に基づいて拒絶する、2) 審査官の拒絶を不当とし、さらなる審査のために審査官に差し戻す(規則31(b))、3) 不備が軽微であるため補正を要求する、のいずれかを行う。

長官が出願を拒絶した場合、出願人は、その拒絶について法41条により連邦裁判所(Federal Court Trial Division)に訴えることができる。

連邦裁判所の決定は連邦控訴裁判所(Federal Court of Appeal)に控訴することができ、さらにカナダ最高裁判所(Supreme Court of Canada)に上告することができる。

カナダでは、審判部のレビュー又は長官決定は裁判の一審の役割を果たさない。出願人がその決定に不服があるときは連邦裁判所に提訴を行い、そこから三審制が始まる。

4. 特許の保護対象

～動物を治療する方法は不可。人の病気を診断する方法は可～

我が国では、特許法により保護される「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であるが、カナダでは「新規かつ有用な、art(技術)、process(方法)、machine(機械)、manufacture(製造物)若しくはcomposition(組成物)またはそれらについての新規かつ有用な改良」である(法2条)。発明は当該5つのカテゴリーのいずれかに属さなければな

らない。これは「法定主題」(statutory subject matter)と呼ばれている。

MOPOPには、それぞれの法定主題について以下のように解説されている。(なお、法定主題に該当する12章については、平成21年7月現在改正案が提案され、意見募集中である。)

「art」とは、知識を適用して所望の効果を達成することを意味し、技術の分野に属さなければならない。「art」はmethodかuseでクレームされる。「method」とは、物理的な剤によって物理的目的物に対してなされる行為であって、目的物に対して物性又は条件の変化を与えるものである。「use」とは、特定の結果を得るために、ある手段を適用することであり、methodが目的とする結果に到達するために段階を踏まなければならないのに対し、useは段階を有さない。

「process」とは、methodを物質に対して適用することである。

「machine」とは、特定の効果を達成するために設計された、機能または操作方法を機械的に具体化したものである。

「manufacture」とは機械的な生産物(非生物)又は方法であり、肉体労働や機械的な力によって技術的な製品又は物質を製造する方法か、その方法によって得られる製品又は物質である。

「composition of matter」とは、成分の組み合わせであり、化学的な化合物、組成物、物質を含む。

法定主題に該当しないものとしては、例えば以下のものがある。

1) 科学の原理や定理

これは法27(8)で特許を受けられないことが規定されている。自然法則や数学の公式等も含まれると解釈されている。

2) 治療若しくは手術方法

(methods of medical treatment or surgery)
ヒトだけでなく動物を対象とするものも含まれる点で我が国と異なっている。手術は、治療効果を有するか否かにかかわらず、特許を受けることができない。

逆に、手術や治療の工程を含まないクレームは、特許

を受けることができる。代表的なのが病気を診断する方法であり、我が国では産業上利用することができないという理由で特許を受けることができないが、カナダでは特許を受けることができる。病気の診断以外にも、経済的な利益を得るために動物を取り扱う方法（牛のミルク生産量を増大する方法等）、化粧効果を達成する方法は特許を受けることができる（MOPOP17.02.03）。

使用 (use) クレームは method ではないため、「病気 Y の治療のための化合物 A の使用」は特許を受けることができる。これは奇異な感じがするが、我が国では発明のカテゴリーが「物」、「方法」、「物を生産する方法」の3つしかないため、使用クレームを「方法」の発明と解釈しているためであろう。カナダでは、上記のとおり、「use」、「method」、「process」はそれぞれ別の概念と考えられており、「methods of medical treatment or surgery」でない限り、特許を受けることができる。但し、一見使用クレームのように見えても、患者に投与する工程 (step) が含まれていると、method の発明と認定されるため、特許を受けることはできない。カナダにおける「癌治療のための化合物 A の使用」(Use of compound A to treat cancer) というクレームは、「化合物 A からなる抗癌剤」とほぼ同義と考えられる。

3) 高等生物

最高裁判決 (Harvard College v. Canada) において、高等生物は「発明」の定義における manufactures にも、compositions of matter にも該当しないから、特許を受けることができないと判示された。受精された卵や万能幹細胞も高等生物に含まれる。

4) エネルギー・Fine Art 等

エネルギー（電磁若しくは音響信号等）、単に知的又は審美的な意味を持つ特徴（知的な特徴しか有さない印刷物等）、Fine Art（純粋技術）も法定主題に該当しない。Fine Art とは、科学技術の分野に属さないものの総称で、運動、芝居、教育、美容術、フラワーアレンジ、楽器の演奏等が含まれる。

5) スキーム

貢献部分が技術の分野に属さないスキームは法定主

題に該当しない。ビジネススキーム等がそれに当たる。

6) ゲーム

ゲームやスポーツをする方法は技術の問題を解決せず、法定主題に該当しない。ゲームをするための道具は特許を受けることができるが、それを使ってゲームをする方法は法定主題に該当しない。

7) コンピュータープログラム

コンピュータープログラムは、コンピューターを操作するためのスキームに該当するため、法定主題に該当しない。プログラムそのものは著作権で保護される。媒体に保存されたコンピュータープログラムは、技術的な問題に対して技術的な解決を提供するように装置を制御するものであれば、法定主題となる。

5. 新規性と優先権

～1年間のグレースピリオドと「クレーム日」～

カナダにおいて新規性拒絶（未公開先願によるものを含む）の根拠として引用される発明は、法28.2 (1) で定義されている。概略すると、

- (a) 出願日より1年を超える前に出願人又は出願人から直接又は間接的に知見を得た者により開示された発明
- (b) クレーム日前に (a) で述べられた者以外の者によって開示された発明
- (c) クレーム日前に出願人以外の者により出願され、その後公開されたカナダ特許出願に開示された発明
- (d) クレーム日以降に出願人以外の者により出願され、優先権主張の基礎とされた出願がクレーム日以前であり、当該基礎出願にクレームで定義された発明が記載されているカナダ特許出願に開示された発明

である。

この規定は、米国特許法102条の規定に類似している部分があるが、米国が先発明主義であるのに対し、カナダは先願主義であるため、その点が大きく異なっている。

「クレーム日」とは聞きなれない用語であるが、カ

ナダ特許法で使用されている用語であり、簡単に言うと「有効な優先日」のことである（正確な定義は法28.1を参照。）

なお、クレームが発明の主題を択一的に限定している場合には、クレーム日を適用する際には個々の選択肢毎に別個のクレームであると判断される（法27条(5)）。例えば、マーカッシュクレームのような場合、それぞれの選択肢毎にクレーム日が存在することになる。

また、上記(d)で示したように、カナダでは優先権の利益として日本と同様に後願排除効果を認めており、米国のようなヒルマードクトリンは適用されない。

上記(a)からわかるように、カナダでは、米国と同様に同一出願人の開示には1年間のグレースピリオドが認められている。このグレースピリオドは特許出願の公開についても適用されるため、同一出願人の先願を(a)の先行技術として引用する場合、本願の出願日より1年を超える前に公開されたものでなければならない。それ以降に公開されたものはダブルパテントになる場合のみしか引用することができない。

また、カナダ特許法における出願人(applicant)とは、発明者を含む(法2条)。したがって、上記(c)、(d)の規定は、我が国の特許法第29条の2の規定とほぼ同様ということになるが、我が国では「当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない」という規定があるのに対し、カナダでは「当該特許出願の時に」に対応する規定がない。そのため、(c)に該当する先願を用いて拒絶しても、出願人が当該先願を買収した場合、「出願人同一」となり拒絶をすることができなくなる。さらに、「同一出願人」になった場合、1年間のグレースピリオドも発生するため、引用した文献が出願前1年以内の公知文献であっても、ダブルパテントにならない限り、拒絶をすることができなくなる。

6. 進歩性(非自明性)

～当業者とは「創造力のない技術の熟練者」～

カナダでは、進歩性(非自明性)は法第28.3条で規定されている。特許出願でクレームされた主題は、前

記5.の(a)、(b)に該当する発明に関して、関連する技術又は科学分野の熟練者にとってクレーム日において自明であってはならない。

進歩性(非自明性)は、創造力のない技術の熟練者が、クレーム日の技術水準と周知の技術に基づいてクレームされた発明に直接かつ困難なしにたどりつくか否かで判断される(MOPOP15.01.02)。

「創造力のない技術の熟練者」は競合企業の発明者のような発明力を有するものではなく、架空の人物である。この人物は、引用する先行技術に記載ないし示唆されていない、有利な効果をもたらす変更を行うことはできないことを意味すると考えられる。

裁判所によって自明と判示されたものには、以下の例がある(MOPOP15.01.02)。

- (a) 機械や製品の一部または全部の製造において、劣った材料をよりよいものに単に置き換えること。
- (b) 物体のサイズや寸法を単に変更すること。
- (c) 機械や製品から一部を取り除くこと。但し取り除いたことによって新たな作用が得られた場合を除く。
- (d) 方法、機械、製品、組成物において、その一部を均等物に置換すること。但し、置換された物が置換前の物の効果に加えて新たな機能、新たな操作態様、新たな用途又は特性を達成した場合を除く。
- (e) 単に昔の方法、機械、製品を、新規であるが類似する目的のために使用すること。
- (f) 機械や製品の形状や大きさを変更すること。但し、新たな操作態様や機能が得られる場合を除く。
- (g) 古い製品との差が、単に技量や腕前(workmanship)の向上のみである製品を製造する方法。
- (h) 機械や製品の部品を重複して使用すること。但し、その重複が新しい操作態様や新しい一体的な結果をもたらす場合を除く。
- (i) 何らの新たな操作態様をもたらすことなく、古い装置を組み合わせて新たな機械又は製品とすること。

進歩性を有する例としては、コンビネーションが挙げられ、要素や工程を予測できない方法で組合せたり、知られた方法で組合せることによって自明でない結果や効果が得られた場合は、特許性のあるコンビネーションに相当する(MOPOP11.07)。一方、古い部品

の単なる寄せ集めであって、その機能は各部品の機能の合計であって、その効果はそれぞれの効果の合計として予測可能であるものは、進歩性がない。

また、従前に知られている物質群からの選択は、その選択された物質が新規で非自明かつ有用な結果をもたらす場合、特許性がある (MOPOP11.12)。なお、昨年11月の最高裁判決 (2008 SCC 61) では、(1) 特許が示す解決手段を見出すための動機が先行技術に提示されており、(2) その解決手段が限定された数であり、(3) その発明を達成するために行う努力が、範囲、性質、量において日常の試みの範囲内であれば、「試してみることは自明」であるとの判示がなされ、選択発明が成立するか否かを判断するにあたって注目すべき判示である。

7. ダブルパテント禁止

～後願を引用して先願を拒絶～

我が国では、特許法第39条において、ダブルパテントが明確に禁止されている。カナダにおいては、ダブルパテントを禁止する明確な規定はないものの、一発明一出願を規定する法第36条に「A patent shall be granted for one invention only ……」と規定されており、「a patent」とされていることが一つの発明に対して複数の特許を与えることを禁止していると解釈され、ダブルパテントが禁止されている。ダブルパテントは、運用上、同一出願人同士の出願であって、新規性拒絶に引用できない出願について検討される。5. で指摘したように、カナダでは1年間のグレースピリオドが認められているため、先願と、その公開日から1年が経過する前に出願された後願との間で判断される。

ダブルパテントは、我が国と異なり、出願人が異なる場合は考慮されない。そのため、2つの出願の出願日が異なる場合は、いずれか一方が法28.2 (c), (d) の先行技術になりえるが、出願日が同一のときはその先行技術にもならず、いずれの出願も特許されることになる。

また、カナダでは、我が国の特許法第39条第1項のような、ダブルパテントについて先願主義の規定はないため、後願を用いて先願を拒絶することができる。

いずれも審査に継続している場合には、通常は審査官通知が同時に送られる。もし、後願が誤って先に特許されてしまった場合には、先願が特許された後願に基づいてダブルパテントの拒絶を受けることになる。

カナダでは、判例上2種類のダブルパテントがある。1つ目は「同一発明」と呼ばれるものであり、もう一つが「自明な」ダブルパテントと呼ばれるものである。(参考 GlaxoSmithKline Inc. V. Apotex Inc.[2003]F.C.T.687 及び Whirlpool Co.V.Camco On.[2000]2S.C.R.1067)。

我が国の法39条の運用においても、「周知、慣用技術の付加、削除、転換であって、新たな効果を奏しないもの」については実質的に同一とする運用がなされており、この点は類似しているが、カナダでは、例えば化合物発明が特許されれば、同一出願人のその化合物の使用クレームや使用方法のクレームは、その化合物について開示されている有用性から自明であって予測できる場合は自明なダブルパテントとして拒絶される。

8. 補正

～新規事項を追加しない限り、いつでも補正可能～

カナダ特許法において、補正については法38.2条で規定されており、明細書又は図面の補正は、最初に提出されたものから合理的に推論することができない事項を加える補正は認められない。ただし、明細書中で当該出願に対しては先行技術であると認められている事項については、この限りでない。

この規定は我が国の特許法第17条の2の規定及び運用と類似しているが、カナダにおける「合理的に推論することができない」とは、我が国における「当初明細書等の記載から自明」の運用とは若干異なる。例えば、「10～30%」の数値範囲を「12～20%」に限縮することは、12%、20%について当初明細書に記載がなくても、その範囲が含まれることは当業者に自明であるから許されるとのことである。

カナダにおける補正の運用で興味深いのは、特許が発行される前（正確には許可通知が発行される前。但し、審査官によって最終拒絶され、応答期間が過ぎたからのものを除く。）であれば、明細書及び図面をい

つでも補正することができる点である。わが国でも、ファーストアクションがなされるまでは自由に補正を行うことができるが、カナダではその後であっても自由に補正を行うことができる。審査官通知の発送後、6か月以内に出願人が応答しないと放棄になるが、この期間に応答さえしておけば、応答期間終了後に再度補正を行うことも可能である。審査官はその後の手続きで、最新の補正を考慮しなければならない。

9. 明細書, 特許請求の範囲の記載要件

カナダでも、我が国と同様に、1) クレームの明確性要件、2) クレームのサポート要件、3) 明細書の実施可能要件に相当する規定が存在する。

クレームの明確性要件に対応する規定として、法27(4)には、明細書の末尾には、排他権を要求する主題を明確かつはっきりした (distinctly and in explicit) 用語で定義したクレームを記載しなければならないと規定されている。

「約……」や「効果的な量」といった不明確な表現が認められないことに加え、法定主題である組成物の発明については、最低2成分以上の定義がなされていないと不明確と判断される。

クレームのサポート要件に対応する規定として、規則84条には、クレームは、明確で、簡潔で、詳細な説明で引用されているいかなる文献からも独立して詳細な説明において完全にサポートされていなければならないと規定されている。サポート要件には、literalな要件とfactualな要件があり、前者はクレームに記載されている事項が文字通り詳細な説明に記載されているかを問うものであり、後者はクレームに記載されている発明が実質的に開示されているかを問うものである。クレームの記載が明細書における具体的な開示に比べて広すぎる場合には、このサポート要件違反か、後述する法27(3)の明細書の記載要件が適用されるようである。なお、クレームが広すぎるという拒絶に対する応答で実験データの提出を行う場合には、そのデータが出願時以前のものである必要があり、そうでない場合は先願主義の観点から参酌されないとのことである。

明細書の実施可能要件に対応する規定として、法27(3)には、明細書にはその発明とその操作又は用途を発明者が考えた通り正確かつ十分に記載しなければならないと規定されている。明細書は明確、正確で、発明の属する技術分野における熟練者がその発明を発明者と同様に使用できるように記載しなければならない (MOPOP9.01)。

10. "Compound X for the use as....."という形式のクレームの認定

～単なるCompound Xではない～

カナダでは、"Compound X for the use as....."という形式のクレームは、単なるCompound Xではなく、"Use of compound X as....."という形式のクレームと同義と判断される。

これは、化合物に限らず、組成物等の材料一般に適用される。

この運用は欧州や米国の運用とは異なり、特許協力条約のガイドラインとも異なるものであるため、国際調査報告を作成する段階ではガイドラインに従い、用途を考慮せずに認定し、国内段階に入った時点で上記の考え方を適用するとのことである。

11. 単一性

～出願人は、どの発明を審査してほしいか選択することができる～

カナダでの単一性要件は、我が国及びPCTと同様である。法36条では、1つの特許は1つの発明のみに対して認められることが規定されている。規則36条には、複数のクレームで定義される主題が単一の一般的発明概念を形成するように連関していれば、複数の発明を含んでいるとはみなせないことが規定されている。発明の単一性は、クレームされている発明群の中に同一の又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係がある場合にのみ満たされる。特別な技術的特徴とは、それぞれのクレームされた発明が、全体として、先行技術を超える貢献を定義づける技術的な特徴のことをいう (MOPOP14.01)。

単一性の審査で問題となるのが、請求項1に係る発明が特別な技術的特徴（以下「STF」という。）を有しない場合の運用である。この点についてはMOPOPに明記されていないため、インタビューを行った。

例1

請求項1 化合物A

請求項2 A+Bからなる組成物

化合物Aが公知の時、単一性違反は通知されず、請求項1についての新規性欠如の拒絶理由が通知される。請求項1のすべてに特許性がないから、2つに分ける必要がないからである。

例2

請求項1 組成物 A + (BorC)

請求項2 組成物 A + (BorC) + D

組成物A+Bが公知の時、請求項1についての新規性欠如と、単一性違反の拒絶理由が通知される。請求項1と2に分けるか、A+C及びA+C+Dのグループと、A+B+Dとのグループに分けるかは、ケース・バイ・ケースである。

例3

請求項1 化合物A

請求項2 A+Bからなる組成物

請求項3 A+B+Cからなる組成物

請求項4 A+Dからなる組成物

このようなケースで請求項1が新規でないことがわかった時、我が国では請求項1～3を審査の対象とし、サーチを行う。請求項4については単一性違反が通知される。

カナダでは、請求項1が新規でないことがわかった時、請求項2以下のサーチを行わず、単一性欠如の拒絶理由が通知される。（但し、審査官が請求項2,3についてもサーチを行い、審査の対象とすることは妨げられていない。）出願人は、特別な技術的特徴を含む2つの発明群（請求項2,3と請求項4）のうちから好きなほうを選択し、残りを削除（分割出願は可能）することが求められる。出願人が請求項4を選択する可能性が

あるため、審査官は通常請求項2,3のサーチを行わないとのことである。

出願人が一度請求項2,3を選択した場合、後の補正で請求項4に変更することはできず、そのような補正が行われると法36(2)に基づいて拒絶される。この拒絶は単一性違反に対して一度出願人が放棄したクレームを再度導入する場合に適用され、そうでない場合は、その後の補正で先に審査された発明と単一性を有さない別発明に補正したとしても、それを理由に拒絶されることはない。

12. その他の制度上の特徴

～医薬品の価格規制は特許法で～

(a) 実用新案制度

我が国と異なり、実用新案制度はない。

(b) 出願公開

カナダも出願公開制度を有しているが、基本的に出願人が提出した書類にフロントページをつけて「公衆利用可能」にしているだけである。そのため、編集された公報が発行されるイメージを与える"published"ではなく、"laid open"という表現が使用されている。また、「公開番号」はなく、出願番号が表示されるだけである。なお、カナダの特許文献記号は、通常の公開がA1、分割出願の公開がA2、再発行特許がB、特許がCである。

(c) 維持料金

カナダでは、特許がまだ発行されていなくても、出願してから一定の期間が経過すると、維持料金(maintenance fee)が請求される。3～5年目は毎年150ドル、6～10年目は毎年300ドル、11～15年目は毎年375ドル、16～20年目は毎年675ドルである。

(d) 特許医薬

カナダでは、特許法に「特許医薬」に関する条文がある(法79条以降)。

医薬にかかわる発明の特許権者は、(a) 医薬名、(b) カナダ内外の市場で販売された価格、(c) その製造及

び販売に要した費用等を特許医薬価格監視機関 (Patented Medicines Prices Review Board) に報告する義務がある (法80条)。当該機関が、特許権者がカナダ国内で薬を過大な価格で販売していると認めるときは、命令によって、薬の上限価格を妥当なレベルまで下げさせることができる (法83条)。過当かどうかの判断に当たっては、(a) 当該医薬品の価格、(b) 同一治療分野の他の医薬品の価格、(c) 外国におけるその薬及びそれと同一治療分野の他の薬の価格、(d) 消費者物価指数の変動等が考慮される。(法85条)

我が国では、医薬品の価格は、特許されているようがいまいが中央社会保険医療協議会の審議を経て厚生労働大臣が決定している。カナダでは、独占販売が可能な、特許された医薬品について、特許医薬価格監視機関が特許法に基づいてその価格を監視、是正している。

13. 分類付与

～「分類審査官」が決定。請求項1に基づいて付与するわけではない～

カナダでは、特許分類として国際特許分類が使用されており、FI, ECLA, USCのようなカナダ独自の分類は使用されていない。(昔はカナダ独自の分類が使用されていたが、廃止された。) 分類は分類審査官 (Classification Examiner) という専門職員が付与し、付与された第一分類に従って担当審査官が決定される。なお、国際出願の国内段階の場合は、ISRに付与された分類がそのまま採用される。審査を行う段階になって、審査官が付与された分類が間違っていると考える場合は、分類審査官にその理由を伝え、分類の修正を行うべきかが議論される。分類付与の決定権は分類審査官にあるため、審査官同士での案件の押し付け合いが起こらない仕組みになっている。分類は原則としてクレームに基づいて付与されるが、クレームが広すぎて適切な分類が付与できないときは実施例や図面を考慮して付与される。

複数の分類が付与されている場合に、どの分類が第1分類となるのかについては、以下の優先順位が定められている。

第1優先 物>方法>装置

第2優先 バイオ>化学>電気>機械

第3優先 化合物>組成物>用途

例えば、化学に関する発明で、

請求項1: AとBからなる組成物。

請求項2: その組成物の用途。

請求項3: 化合物A

という発明の場合、化合物の優先順位が最も高いので、請求項3に従って第1分類が付与され、組成物と用途は副分類として付与される。

14. サーチ、審査補助システム

～「文献中の単語の密度が大きいものからスクリーニング」も可能～

(1) 出願照会・起案システム

CIPOでは、カナダ審査官が審査業務を行うために、techsourceというシステムが提供されている。このシステムにより、審査官は案件の状態を確認したり、審査を行ったりすることができる。審査をする時は、task listという個人の案件管理システムを表示させると、分野ごとに着手可能な案件が重要度と共に表示される。重要度は、優先審査や特許審査ハイウェイ(以下「PPH」という。)出願、分割要件判断前の分割出願、カナダ個人出願で弁理士が付いていない出願、その他の出願の順に高く設定されている。審査官はこの優先順位に基づいて案件を着手する。また、当該重要度とは別に、案件は審査請求日順に管理されており、6か月単位で1つの「Slice」が構成されている。上記の重要案件を除いては、このSliceの順番に従って着手される。審査官には、JPOと同様に、2つのモニターを有するパソコンが提供されている。

(2) 審査官通知の作成

審査官通知の作成はtechsourceシステムと連携するPERM (Patent Examiner's Reporting Manual) というwordperfectの起案補助マクロを用いて行われる。起案時には使用する根拠条文を選択したり、拒絶するクレーム番号等を入力したりする補助画面が表示され、指示に従うことにより、適切な審査官通知が作成でき

る。マクロには相当多くの起案パターンが登録されており、拒絶の根拠となる条文が多数存在するにもかかわらず、審査官はほぼ間違えずに審査官通知を作成することができる。

(3) 先行技術調査

カナダは、先行技術文献調査の外部委託を行っておらず、全て審査官が行う。カナダ特許文献はIntellectと呼ばれる内部検索システムを用いて検索される。このデータベースでは、全文テキスト、日付、国際特許分類を用いた検索が可能である。発見された文献は発明の名称やその要約等の情報が画面上でリスト化されるほか、イメージや全文テキストを表示させることも可能である。全文テキストの場合、スペクトル表示により文献全体のどこに検索したテキストがあるのかを把握することができる。

テキスト検索は、詳細な条件設定が可能となっており、例えば以下のような検索も行うことができる。

- 1) 3語以上の単語がn語以内に含まれている文献を探す (「<NEAR/n> (A,B,C)」)。
- 2) 2つの単語を含む文献を検索し、その単語の文献中における密度が大きいものから順にスクリーニングをする (「<MANY><NEAR> (A,B)」)。
- 3) 「<WILDCARD>'1[0-3][0-9]」のような検索式で、100-139の任意の数字を含む文献を検索する。
- 4) 単語の完全一致検索 (「<WORD>catalyst」で「catalysts」や「co-catalyst」等を除いた「catalyst」のみを検索する。

但し、CIPOのテキストデータは、紙出願のPDFイメージファイルから読み込まれたものであるため、完全ではない。電子出願であっても一旦プリントアウトしたものをスキャンしてPDFファイルが作られ、そこからテキストデータが読み込まれる。

カナダ特許文献以外の検索手段としては、THOMSON REUTERSが提供するwebベースの検索システムDelphion (欧州、米国、国際出願、日本 (英語抄録)、独国の特許文献及びWPI, INPADOCのデータベース)、Qweb (Questel-Orbit社提供)、SCOPUS

(Elsevier社が提供する非特許文献、web、特許文献の総合検索システム)、WEST (Web-based Examiner Search Tool, 米国特許商標庁提供)、EPOC (欧州特許庁提供)、CAS等が利用できるようになっている。WEST、EPOCは現在回線数が限定されているが、EPOCについては、すべての審査官の端末で利用できるようにすることが計画されている。

15. 審査の品質監理

CIPOでは、特許審査の品質監理のため、以下の事項を行っている。

(1) 審査長 (Section Head) による起案チェック

審査官通知は審査長によりチェックされる。起案文について疑問点が生じた場合は審査官との協議が行われる。また、最終拒絶及び次に最終拒絶を通知することを意味する"pre-final action"を通知するときは、審査長と協議が行われる。

(2) 国際出願 (ISR,IPER等) における品質監理

国際出願における、国際調査報告及び国際予備審査報告については、通常のチェックに加え、25%が審査長による品質監理を受ける。これは、サーチ戦略、サーチレポート、見解書、期限等の各テーマ毎にいくつかのチェック項目が設けられたシートを用い、その項目ごとに妥当か否かをチェックしていくものである。例えば、サーチ戦略では、発明概念が適切に把握されているか、単一性の問題が適切に処理されているか、サーチされた発明群は支払われたサーチ料金と矛盾していないか、最も適切な分類が使用されたか、等の項目がある。

審査官は、このチェックを受けるか否かにかかわらず、上記の項目毎にメモを作成し、添付しなければならない。

また、それに加え、発送後の出願のうち10%が専門の審査官グループにより品質のチェックを受けるようである。国際出願におけるこれらの品質監理システムは、まだ始まったばかりであり、今後国内出願についても適用される予定である。

16. CIPO及びカナダ審査官の審査環境

～1人1オフィス。在宅勤務可能～

(1) CIPOについて

カナダの知的財産権の保護は、CIPOが一括してその役割を担っている。

CIPOの役割は、特許、商標、著作権、意匠、半導体集積回路デザインの権利の認可、登録である。組織の構成としては、特許部、商標部、著作権・意匠部、特許審判部、商標異議部、情報部、E-業務室(E-Business Office)という部門が設けられ、さらに国際関係や会計、調査企画等の各部署を統括する「組織戦略・サービス執行役員」(Executive Director, Corporate Strategy and Services)が設けられている。2009年7月現在、長官、組織戦略・サービス執行役員をはじめ、幹部の半数以上が女性である。

特許部は電機、機械、遺伝子工学、有機・一般化学の4つの課 (division) を有しており、電気はコンピューター関連室と電気・物理室、機械は機械室及び公民 (Civil) 室、有機・一般化学は有機化学室と一般化学室に分かれている。さらにそれぞれの室 (sub division) は複数のSectionに分かれており、1つのSectionに約10～15名の審査官が配置されている。有機化学には5つのSectionがあり、技術分野の垣根はなく、全ての



CIPO

セクションが全有機化学分野を担当している。

また、特許部には、審査部門以外に、ITシステムを管理したり、分類を付与したり、政策を立案したり、願書を受け付けたりする部署が設けられている。

現在、CIPOは新設したE-業務室によって業務の電子化を進めている。商標は電子出願が可能であり、90%が電子出願されている。特許も電子出願が可能であるが、まだ利用率は低く、全体の5～10%程度である。

CIPOはケベック州ガティノー市に位置している。ガティノー市はオタワ川を挟んだ反対側にあるオンタリオ州オタワ市と共にカナダ首都圏を形成しており、CIPOもオタワ川近辺に位置している。そのため、オタワダウンタウンからバスを利用すれば10分程度で行くことができる。

(2) 審査官の待遇、昇進、研修等

・オフィス

審査官はパーティションで区切られた6畳程度のオフィスを与えられる。電話、棚、複数の机が与えられ、業務をするのに十分なスペースが確保されている。完全な個室ではないため、審査官同士の交流も盛んである。



筆者が貸与されたオフィス。2画面のパソコンがある。

・在宅勤務

審査官は在宅勤務を行うことができる。セキュリティの関係上、未公開案件の審査が行えないことや、サーチ・出願照会・起案システム等には自宅からアクセスすることができないため、在宅勤務を週1～2日にしている審査官が多い。主に審査官通知に対する応答があった案件の審査が行われる。

・勤務時間

勤務時間はフレキシブルで、朝早く(7時半前)出勤する職員が多い。その代わり帰りは早く、17:00の段階で残っている審査官はあまりいない。

・昇任

新規採用者が1人で審査をするようになるまでは、2年の研修が必要で、最初に2か月程度の研修がある。採用時期が技術分野ごとに異なるため、研修もその単位で行われる。筆者は滞在中、有機化学の新人研修に参加させていただいた。

研修が終わると、トレーナーについてOJTを受ける。但し、トレーナーの監督のもとで審査をするといっても、我が国のように「審査官補」ではなく、あくまでも審査官であり、審査官通知に掲載される審査官名は研修生のものである。

入庁初年度の等級がSG-PAT2, その次に

SG-PAT3, 審査官でSG-PAT4となり、トレーナーがSG-PAT5, Section HeadがSG-PAT6, さらにDivision Chief SG-PAT7, Patent Appeal Board SG-PAT8と続く。

トレーナーになるためには、語学(英語又は仏語)、法律、審査実務、面接からなる試験に合格しなければならない。現在、CIPOではトレーナーの数が足りないため、SG-PAT 4に昇進してすぐに試験を受け、トレーナーになる審査官もいるようである。SG-PAT6以上はポストの数が少なく、業務も忙しくなるため、SG-PAT4又は5で終える審査官が多いようである。トレーナーの試験を受けるにあたっては、特に審査官経験年数などの制限はなく、本人の希望による。

化学系の場合、博士号取得者の割合がかなり高い。ある年では、12人中11人の新人が博士号の取得者というときもあったそうである。

17. おわりに

本稿作成中に、JPOとCIPOとの間で特許審査ハイウェイ(PPH)の試行を行うとの情報が入った。

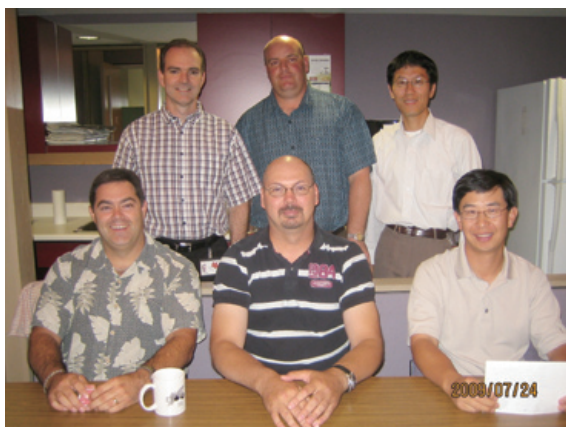
まさに両庁が審査協力を開始するときこのような調査を行う機会を得てとても感慨深い。

本稿を作成するにあたり、CIPO特許部有機第三部門のScott Millan 審査長、同部門の審査官であるOwen Terreau博士、並びに有機化学新人研修の各講師の方々に大変お世話になった。この場を借りてお礼を申し上げる。

本稿がCIPO及びカナダ特許制度の理解の一助となり、JPOとCIPOのさらなる協力につながれば、これに勝る喜びはない。



1階の研修室で有機化学新人と。一番右が筆者。



ランチルームで有機化学審査官と。2列目一番右が筆者。2列目一番左はMillan 審査長

profile

小出 直也 (こいで なおや)

平成8年4月 特許庁入庁(審査第四部高分子)
平成12年4月 審査官昇任
平成21年3月~7月 人事院短期在外研究員としてカナダ
知的財産権庁に滞在