

カナダ特許庁でのワークショップに参加して

審査第四部インターフェース 境 周一
審査第二部熱機器 石田 佳久
審査第一部事務機器 松山 紗希

抄録

筆者らは、平成30年5月下旬に開催されたカナダ特許庁主催の特許審査ワークショップに参加して参りました。本ワークショップは、カナダ特許庁の新規採用審査官が最初に受講する研修を濃縮したような構成であり、ワークショップ参加者は、カナダ特許庁での審査実務を学ぶとともに、英語版の審査基準を片手に自国の審査実務についても情報を発信し、積極的に意見交換を行って、濃密な7日間を過ごしました。

本稿では、所属の課室にて、国際研修指導教官、並びに、国際研修指導支援担当官を務める筆者らが、他庁の審査の実態について得た情報とともに、JPOが他庁に提供する研修プログラムに対して参考になる点をご紹介します。

1. はじめに

カナダ特許庁 (Canadian Intellectual Property Office. 以下、「CIPO」という。) は、ケベック州ガティノーという自然豊かな街に位置しています。ガティノーは、オタワ川を挟んで隣接する首都オタワとともに、国や州の行政機関が集中する行政都市を形成しています。ヨーロッパの風情が感じられる美しい街でもありますが、日本からの直行便が出ていないこともあって、日本人にはあまり馴染みのない土地かもしれません。

CIPOに対するJPO審査官の認識も似たようなものではないでしょうか。直近10年間では、JPOからは審査官協議で2名、人事院留学を通じて2名の派遣実績はあるものの、カナダの知財制度全般、審査の実体についての情報はあまり得られておらず、JPOの審査官がCIPOの審査実務を知る機会は乏しいと思われます。

CIPO主催の特許審査ワークショップは、複数の知財庁から審査官を招き、審査実務や知財制度についてインタラクティブな議論を行うことを特徴としています。三回目の開催となる今回は、JPOの他にオーストリア特許庁の審査官が参加し、カナダの特許法や審査実務について英語で学ぶとともに、お互



写真1 CIPOから撮影したガティノーの風景 (右に見えるのはオタワ川)

いの国の審査制度や実務との違いについて、審査官同士で意見交換を行いました。本稿では、他庁における研修プログラムを経験するという貴重な経験について、簡単にご紹介いたします。

2. ワークショップの概要

本ワークショップは、規模や地域の異なる複数の知財庁から審査官を招き、CIPOの審査実務やシステム、知財への取り組みを学ぶとともに、互いの知財制度について議論を行うものであり、過去には、米国や中国などが参加しています。主な目的は、①カナダの特許法や審査実務に関する説明、②CIPOと他庁における審査実務の比較、③プレゼンテーション、

議論、ケーススタディ、デモ、ツアー等の様々な研修スタイルの複合的な実施、とされています。

〈研修科目・講師について〉

ワークショップでの科目は、カナダという国の概要から始まり、カナダの知財制度や知財の利用状況、審査官の生活、審査部以外の部署の業務説明など、多岐に渡ります。CIPOの新規採用審査官が最初に受講する研修を濃縮したようなもの、とイメージして頂くとよいかもしれません。プログラムには、ワークショップ参加者によるプレゼンテーションも含まれており、筆者らは、JPOの最近の取り組み等についてCIPOの審査官に説明しました。研修科目は座学中心ですが、参加者と講師を併せて10名にも満たない規模でしたので、自国の制度についての情報発信や、他庁への質問など積極的な意見交換会が行われました。また、審査室の見学ツアーや、生物工学部門の審査官の懇親会に飛び入り参加、カナダ議会の見学といった遊び心のある機会も設けてもらいました。

講師の多くは、研修に従事した経験のある審査官で、科目ごとに様々なバックグラウンドをもつ審査官と交流することができました。カナダは移民の多い国というのはよく知られていますが、お話した中では、CIPOの多くの職員も、アジアやヨーロッパの国をルーツにしていました。また、CIPOが位置するガティノーは、公用語が英語とフランス語ということもあり、フランス語を第1言語とする審査官にも多くお会いしました。

下記に、研修科目の例をいくつかご紹介します。

□特許法と施行規則

講師：生物工学部門の審査官

講義内容：特許法及び施行規則の概要やMOPOP（JPOの審査基準に該当）、PLTの説明

□審査実務

講師：生物工学部門の審査官、機械部門の審査官、化学部門の審査官、電気部門の審査官

講義内容：

- ①特許出願における要約、明細書、図面の要件の概要
- ②クレームの形式や要件、単一性要件、PERMS（起案システムに相当）の概要

③新規性・自明性、及び、ダブルパテントについての説明、判例の解説

④補正の時期的・内容的要件に関する説明

⑤発明該当性、保護対象に関する説明

□CIPOを取り巻く環境

講師：機械部門の審査官

講義内容：CIPOにおける出願状況や、PPHの利用、品質管理に関する説明

□審査官を取り巻く環境、ツールや審査処理について

講師：一般化学部門の審査官

講義内容：審査官の使用するツールや業務管理、在宅勤務に関する説明

□CIPOにおけるITシステムの現状と刷新に向けた取組の説明

講師：IT部門のディレクター

□知財制度の普及に向けた取り組みや、行政サービスについての説明

講師：電気部門の審査官（知財制度の普及に携わる部署に併任中）

□オペレーション部門の多種多様な役割についての説明

講師：オペレーション部門の職員（研修担当部署へ出向中）

※オペレーション部門は、出願処理や特許維持年金の管理、出願人や代理人からの電話対応を所管

□CIPOの品質

講師：品質部門のマネージャー

講義内容：特許部門における品質管理、ユーザー評価、ワークフローの説明

□弁理士業務の説明

講師：弁理士（1993年—2000年 特許審査官としての職務経験有り）

□審判部の役割やワークフローの説明

講師：審判部審判官

3. 研修プログラムを受講しての感想

CIPO主催のワークショップに参加してみて、「研修」という言葉から想像するような、いわゆる“座学”“講義”といったものとは異なり、型にはまらない学びの場であったと筆者らは感じています。本ワークショップで学んだことの多くは、参加者同士や講師、CIPO職員とのコミュニケーションから得られたものであり、今後、JPOで行われる研修にとって参考になる点も多いと思われるので、筆者らが感じたことをご紹介します。

(1) 研修プログラムは、単なる講義形式ではなく、積極的に議論を行うスタイルの研修が有意義であると考えられます。本ワークショップでは、講義中に自由に質問することが推奨され、さらに、参加者によるプレゼンテーションやケーススタディを通じて、各庁の制度や取り組みについて講師からも多くの質問が寄せられました。他庁の知財への取り組みや審査実務の知識を得るとともに、議論やプレゼンテーションを通じてJPOの審査実務とを比較する機会が豊富にあり、大変勉強になりました。

(2) 研修に参加する審査官の担当する技術分野と、同じ技術分野の審査を行う他庁の審査官との交流は、大変有益でした。本ワークショップでは、受入れ担当者(研修部署に併任中の審査官)によりCIPOの審査官の紹介を受け、技術分野における審査実務及び国ごとの業界の情報など、意見交換を行いました。

(3) 本ワークショップでは、休憩時間や昼食時間を研修担当者や講師と過ごしておりました。講義時の補足や個人的な質問もでき、また、雑談を通してアイスブレイクもできるので、国際研修指導教官等としてJPOが他庁に提供する研修においても、参加者と研修担当者あるいは講師がより多く交流できる機会を設けることが望ましいと感じました。

(4) 研修やプレゼンの導入には、日本という国の説明(文化、特色、政治の制度等)の説明があると参加者の興味を惹きやすいようです。例えば、オーストリア特許庁の審査官は、オーストリアという国が

“オースト「ラ」リア”と間違われやすいことから、「オーストリア＝ノーカンガルー」といった導入からプレゼンを始めており、参加者の心を掴んでいました。国に関する基礎知識は、日本の知財制度や取り組み、審査官の仕事を理解する上で大切であり、例えば、特許庁の内部の見学とともに、霞が関ツアー等のプログラムを実施することが可能であれば、国自体の理解が深まり、参加者にとって興味深い経験となるのではないのでしょうか。

4. 日本と他庁の審査実務の違い

ワークショップは7日間に及びましたが、その中でCIPOの審査実務について様々な情報を得ることができました。その中でも特に興味深い点についていくつかご紹介いたします。また、JPO審査官とともに、オーストリア特許庁の審査官も参加しておりましたので、オーストリア特許庁での具体的運用についても知り得た範囲でご紹介いたします(以下、特に言及のない限り、記載はCIPOの審査実務に関するものといたします)。

(1) 要約書、明細書、図面に関する要件

〈要約書〉

英語あるいはフランス語で記載し、図面は含まないよう規定されています。また、日本のように、課題や効果といった項目を設ける必要はありません。一方で、オーストリア特許庁では、要約書に関する制限事項は設けられていないとのことでした。

〈明細書〉

明細書中の参照による引用(明細書の中で参照された文献の内容は、当該出願の明細書の開示の一部とみなされる)は認められておらず、当該参照箇所は削除した状態で出願人に送り返すという運用が取られています。

〈図面〉

オーストリア特許庁では、図面における各箇所の説明を言葉のみで行うことは認められず、番号(記号)で指し示すことが求められるとのことでした。

(2) クレームの要件

カナダでは、物理的に存在しているものを保護対象として認めています。そのため、ソフトウェア関

連発明に関して、「A computer-readable medium storing instructions……」といういわゆる記録媒体クレームは保護対象となりますが、「A computer program, comprising instructions,……」というプログラムのクレームは保護対象とはみなされません。また同じようでも「A computer-readable medium having instructions……」というクレームは、havingの語を用いて特定されることにより、「媒体」が電波のような一時的なものを指す可能性があるため、保護対象とはみなされません。

(3) グレースピリオド

カナダでは、1年間のグレースピリオドが認められています。一方、オーストリア特許庁では特許に対しては、EPOと同様に、実質的にはグレースピリオドは認められていませんが、実用新案に対しては6ヶ月間のグレースピリオドが認められています。

(4) 補正の時期的・内容的要件

カナダでは、拒絶理由通知発送後の補正が可能な期間は通常6か月と規定されています。新規事項を追加する補正でない限り、明細書及び図面の補正に関する内容的な制限は規定されておらず、日本の特許法で規定されるような、最初の拒絶理由通知あるいは最後の拒絶理由通知といった運用は取られていません。

また、特許査定後であって最終料金を支払う前であれば、追加サーチの必要がない補正に限り、認められています。特許査定がなされてから6か月以内に最終料金が未払いであれば、出願は放棄されますが、救済措置として、放棄された日から12か月以内であれば、出願人はreinstatement（権利の回復）を請求することができます。reinstatementの請求と同時に補正を行うことが認められており、その後は通常の審査段階のフローに戻って審査処理が進められるといったユーザーフレンドリーな運用がとられています。

なお、カナダならびにオーストリアでは、補正案を用いたクレーム等の補正への応対（JPOでいうところの電話応対）は認められていません。

(5) Good faith intent

カナダでは、審査官の送付した拒絶理由通知に対

して出願人が適切に応答できなかった場合に、審査官は、拒絶査定等の対応を取ることはなく、応答が適切でない理由を明記して通知する運用をとっており、当該通知は拒絶理由通知とはみなされません。

ただし、それでもなお出願人の対応が不十分であれば、当該出願は放棄されることとなります。

(6) 発明該当性と保護対象

日本では、特許法により保護される「発明」を、「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」と定義していますが、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 of matter(組成物)またはそれらについての新規かつ有用な改良」を発明と定義しています(特許法2条)。保護対象として該当しないものは、目に見えない発明(単なるアイデアやスキーム、計画等)、芸術、エネルギーの形式(電磁波や音響信号そのもの)、情報の単なる提示、自然法則や数式等が挙げられます。具体的に、発明の保護対象として、ソフトウェアプログラムは、情報の単なる提示(Printed Matter)とみなされて発明には該当しません。

また、人間のみならず動物を治療および手術する方法も、発明には該当しません。しかしながら、クレームに手術や治療の工程が含まれていなければ、治療する方法であっても特許を受けることができます。そして、人間を診断する方法は、日本では産業上利用することができないとして特許を受けることができませんが、カナダでは特許を受けることができます。さらに、自然の摂理に対する治療(妊娠や老化)、経済的な利益を得るための動物の取扱い(脂肪を蓄えさせる方法)等も、特許を受けることができます。

ここで、クレームが保護対象となるか否かは、下記のようなプロセスで決定されます。

- ①当業者、公開時の技術常識、発明が解決しようとする課題を定める。
- ②クレーム上での課題解決手段のうち、技術常識を除いたものを必須の要素として抽出する。
- ③前記必須の要素のうち、少なくとも一つが保護の対象であれば、当該発明は保護対象と認められる。

これらのプロセスに従って判断を行った後、審査

官は、当業者、技術常識、発明の課題及び当該課題を解決する手段、課題解決のために必須の要素を明記し、保護対象と認められるか否かについて出願人に書面で通知します。

(7) 審判部

審判部には、7、8人の審判官が所属しており、年間約60件の案件を担当します。審判部では、審査官による最終処分の後、SOR（審査官が拒絶査定を行った判断に関する簡潔な要約）、3人の審判官で構成されるパネルによる検討、希望があれば出願人とのヒアリング、最終判断、といったワークフローが実施されます。最終判断の結果は、長官にレビューされ、長官はレビューに基づいて出願を拒絶するか否かを判断し、判断の結果は長官決定（Commissioner's Decision）としてウェブサイト上に掲載されます。カナダでは、日本で定められるような前置審査制度は存在しません。

5. その他情報

この項目では、上記以外の審査に係る情報について、いくつかご紹介いたします。

(1) 審査マニュアル

CIPOの審査実務におけるマニュアルとして、MOPOP（Manual of patent office practice）が存在し、JPOと同様に、判例や審判部の判断が反映されます。

(2) 出願状況及び審査状況

2016年－2017年の特許出願件数は37,297件であり、近年、増加傾向を示しているとのことです。過去数年間で出願の多い技術分野としては、コンピュータ（10.01%）、デジタルコミュニケーション関連（9.40%）、土木・建築関連（7.16%）等が挙げられます。

CIPOでは、第一国をUSとしたPCT出願であっても、国内段階に移行した案件を審査する機会が多く（全体の約70%）、通常の国内出願は少ないと伺いました。また、PPH Mottainai及びPCT-PPHプログラムが積極的に活用されており、全特許出願の特許率が74.7%（即特許率15.1%）に対して、PPHプロ

グラムを利用した出願は特許率90%（即特許率35%）、PCT-PPHプログラムを利用した出願は特許率89%（即特許率22%）であるとの説明を受けました。さらに、出願から最終処分までの期間は、全特許出願が29.9月（FA期間10.9月）に対して、PPHプログラムを利用した出願は5.7月（FA期間0.9月）、PCT-PPHプログラムを利用した出願は7.2月（FA期間1.0月）とのことです。

(3) 品質管理

〈国際出願〉

品質管理のフローには、QCとQAと呼ばれる2つのフローがあります。QC（Quality Control）では、発送前の出願について、審査長によるレポートのチェックが行われ、QA（Quality Assurance）では、発送後のレポートについて、品質監査専門の審査官によってチェックが行われます。QC、QAともに、サンプルは25%の割合でランダムに抽出され、品質管理基準（Patent Branch Quality Standards for International Examination）に則ったチェック項目一覧に従って評価され、QC及びQAについて、ダブルチェックが行われることもあります。適切な評価がなされない場合に、審査官は審査長と協議を行うこともあるようです。

一方で、オーストリア特許庁においては、全出願がQCの対象であるようです。

〈内国出願〉

ランダムに抽出された内国出願は、レポート及び特許査定となった出願が審査長によるQCの対象であり、サンプル率は部門によって異なるものの、チェックの過程は国際出願と同様です。

(4) 審査に用いるツール

・LOB（Line of Business）／TechSource

審査官の担当するIPCに基づいて割り当てられた内国出願を照会するシステムです。分野ごとに着手可能な案件が優先度の高い順に表示され、PPH出願、分割出願、個人出願人の順に優先度は高く設定されています。

・InterAPP

審査官に割り当てられた国際出願を照会するシステムです。

〈特許文献検索〉・ **Canadian Patent Database (Intellect)**

カナダ特許文献を検索するための内部検索システムであり、日付、IPC、キーワード、発明者及び出願人名で検索が可能です。未公開案件の検索には使用することができません。

・ **Questel Orbit**

CIPOの審査官がメインで使用する特許検索ツールであって、外国文献検索に用いられており、フルテキスト検索も可能です。EPOQUEに代わり2014年に導入されました。

・ **Espacenet**

独語や仏語の文献をサーチするときに用いられます。

〈非特許文献検索〉

STN (化学物質の構造を検索)、PubMed (生命科学の分野での文献情報を収集したオンラインデータベースであるMedlineでの検索)、Scopus、IEEE、GenomeQuest(ヌクレオチド・アミノ酸の配列検索)等が用いられているとのことです。

〈起案〉

PERMS (Paragraphs for Examiners Report Macros) というツールを使用しています。審査官は、登録された起案のひな形に基づいて、Wordを使用して起案しています。

〈ドシエ利用〉

JPOの審査結果については、CASEを使って参照しており、USPTOの審査結果については、PAIR (Patent Application Information Retrieval) を用いて参照しています。PAIRでは、機械翻訳により外国語の引用文献を入手することができ、日本語の引用文献も多く含まれるとのことです。

(5) 審査官が受講を必須とする研修**〈新人研修：Canadian Patent Examiner Qualification Training Program〉**

特許法とCIPOの機能について必要な知識を習得するための研修であり、学位に関係なく2年間の研修期間が提供されます。新入庁者は、1年目に、2か月間のBasic Training (Formal)、1か月間のBasic Training (Practical) を経て、9か月のBasic

Training (On-the-job) を行います。

なお、JPOにおける“審査官補”としての肩書はなく、指導官に指導を受けながらも一人前の審査官として審査実務を行います。2年目には、1か月間にわたるAdvanced Training (Formal) を終了した後、Advanced Training (On-the job) を実施します。Basic Trainingでは、特許法及び施行規則、審査実務の基礎、起案の書き方等を学び、Advanced Trainingでは、複雑な特許審査の実務や、判例の勉強等を行います。

〈審査官研修：Canadian Patent Examiner Continuous Training〉

定期的、あるいは、必要に応じて、審査のトピックや業務に関する研修の機会が提供されます。公用語の研修や、特許部門あるいは委員会への参加、出向、併任なども「審査官研修」に含まれます。知財関連の研修としては、ISA-IPEAに関連する審査官研修、MOPOPの改訂、IntellectやQuestelOrbit等のIT関連研修、ScopusやSTN等の研修、審判の傍聴、オタワ大学での特許法講座の聴講等が挙げられます。また、技術的な研修としては、会議やセミナーへの参加、オンラインでの技術研修、MITでの無料公開講座の受講、大学での講義の聴講、文献や論文の自主学习等が挙げられます。さらに、キャリア研修としては、プロジェクトマネジメント等の研修があり、管理職候補者は、英語とフランス語のいずれの公用語についても勉強しなければなりません。

(6) 研修の実施主体、企画部署について (INPIT や調整課、人材育成委員会のようなものの存在の有無)

特許部門の研修の実施主体は、研修部門 (Patent Branch Training in the Patent Services and Standards Division) であり、当該部門には、審査官以外の職員も所属しています。

(7) 審査官の生活や働き方について

審査官に割り当てられたノルマに関しまして、ISRであれば、サーチの写しを受け取ってから3月以内あるいは優先日から9月以内に着手しなければならず、IPRPであれば、申し立て日から6月以内あるいは優先日から28月以内に着手しなければな

らないと決められています。なお、部門ごとに異なりますが、1件に費やす時間は24～28時間程度とのことでした。

審査室では、各々の審査官にパーテーションで区切られた個人スペースが与えられていますが、完全な個室ではないため、審査官同士の協議等も積極的に行われるようです。(オーストリア特許庁では、鍵付きの個室が与えられます。)

また、テレワークを利用して働いている職員が多く、利用頻度についても週に一、二日程度という方から月のほとんどでテレワークを利用している審査官もいるなど様々です。JPOでのテレワークの実施状況については、多くの関心が寄せられました。

6. おわりに

冒頭でも述べましたが、カナダ、とりわけ、オタワやガティノーといった東海岸の都市は日本人にとってあまり馴染みがない土地であり、JPOとCIPOの交流についても、さかんであるとはいえません。そのような現状で、CIPOの知財制度やその具体的運用、審査の実体について、国際審査官協議等の機会のみならず、ワークショップを通じて互いの知財制度や審査実務に関する情報を共有できたことは、大変有益であったと感じております。

また、受け入れ担当者の方をはじめ、ワークショップ関係者のホスピタリティの高さには大変驚きました。例えばワークショップ初日の最初のセッションでは、僅か5名の参加者に対してCIPO長官

をはじめ技監や各部長が集まり、挨拶後にはフリートークを行う時間が設けられるといったように、形式に拘らないフレンドリーな印象を受けました。このように全体的に穏やかな雰囲気の中でワークショップが行われていたので、とても居心地良く感じられました。また、講師をされた方のほとんどは審査官ですが、国際的な交流を楽しんでいる姿勢が表れていました(もっとも、研修を担当している期間は通常の審査業務を免除されるというノルマ設定にも理由があると思われそうですが……)。

さらに、CIPOの研修手法については、参加者が積極的に関われる環境を整えることにより、参加者を飽きさせず、かつCIPOに対し良い印象が得られる結果に繋がっていると考えられます。JPOが提供する研修においても、参考にすべき点が多いように思います。



写真2 ワークショップ参加者とCIPO幹部との記念写真
(前列左から) 人事院留学中(当時)の菅家裕輔審査官(審査第二部熱機器(冷却機器))、オーストリア特許庁から参加したVeronika審査官、CIPO長官、筆者(境)、筆者(石田)、筆者(松山)
(後列左から) 研修受け入れ担当者2名、機械部門部長、生化学部門部長、電気部門部長、研修受け入れ担当者、特許部門技監(当時)、化学部門部長、特許管理部門部長

profile

境 周一 (さかい しゅういち)

平成17年入庁 審査第四部インターフェース(記憶管理)

石田 佳久 (いしだ よしひさ)

平成19年入庁 審査第二部熱機器(冷却機器)

松山 紗希 (まつやま さき)

平成27年入庁 審査第一部事務機器