

改正概要説明書

国名：カナダ

法令名：特許規則

改正情報：2011年改正 SOR/2011-61 により 2011年3月3日最終改正

2012年10月31日施行

改正概要：

1. 特許法第 28 条で規定した出願日認定要件に係る所定の書類、情報及び手数料を受領した日について、規則で具体的に規定しているが、出願日認定要件が出願日によって異なるため、旧規則では、出願日認定要件を出願日によって異なる複数の規則(第 93 条、第 147 条、第 178 条)で規定していた。

今回の改正では、これを整理して規則第 27. 1 条に集約し、複数に分けて定められていた規則(第 93 条、第 147 条、第 178 条)を廃止した。

2. 特許法第 36 条(4)には、「分割出願は、本法律に基づく別個の出願とみなされ、本法律の規定は可能な限り完全に適用され、別個の手数を分割出願について納付しなければならず、かつ、原出願と同一の出願日を有するものとする。」と規定されている。

一方、旧規則は、出願を

第 III 部 1996 年 10 月 1 日以後の出願日を有する出願(規則第 67 条～第 131 条)、

第 IV 部 1989 年 10 月 1 日に開始し、1996 年 9 月 30 日に終了する期間内の出願日を有する出願(規則第 132 条～条第 166 条)、及び

第 V 部 1989 年 10 月 1 日前の出願日を有する出願(規則第 167 条～第 187 条)

の 3 つの出願期間に分けて規定しており、それぞれの期間にされた出願に対して特許法第 36 条(4)と同様に「分割出願は、原出願と同じ日に出願されたものとみなす」旨の規定がされていたが、今回の改正で、各期間で規定されていた同様の規則(第 67 条(2)、第 132 条(2)、第 167 条(2))が削除された。

3. その他、特許代理人の登録簿からの抹消の手続き等がより明確に規定された(第 16 条、第 18 条、第 19 条)。また、優先審査をする要件が明確になり(第 28 条)、発明者及び出願人の資格に関する規定が新たに設けられた(第 37 条)。

改正内容：

・第 2 条 (解釈)

『『詳細な説明』とは、クレーム以外の明細書の部分をいう』と定義を簡潔なものとし、「第 80 条にいうものをいう」なる文言を削除した。なお第 80 条は詳細な説明の内容を詳細に規定している。

・第4条（手数料の納付）

第2項は「出願日を付与することができる第93条、第147条又は第178条にいう要件を満たしていないことを理由として、出願が長官により受理されない場合は、納付された手数料は、25カナダドルを差し引いて還付されたものとする。」と規定されていたが、「出願が出願日を付与することができる法律第28条の要件を満たしていない場合は、納付された手数料は、25カナダドルを差し引いて還付されたものとする。」に改正された。

出願日認定要件は出願日によって異なっており、それぞれ規則第93条、第147条及び第178条に分けて規定されていたが、今回の改正で上記規則が廃止され、規則第27.1条に集約されたため、廃止された規則を削除しこれら規則の根拠条文であって出願日認定要件を規定している特許法第28条に代えた。

・第16条（特許代理人の登録簿からの抹消）

特許代理人の登録簿への記入について、第4項の「長官による特許代理人の名称の特許代理人登録簿からの抹消は、法律第16条(不法行為)の適用上、当該人を特許代理人として認めることの拒絶を意味する」なる規定が廃止された。

・第18条～第19条（特許代理人を登録簿から削除するときの手続き）

特許代理人を登録簿から削除するときの手続き、及び削除された特許代理人が代理していた出願の扱いについてより明確に規定された。

・第27.1条（出願日認定要件）

特許法第28条(1)は出願日認定要件について以下のように規定している。

「(1) カナダにおける特許出願の出願日は、長官が本条の適用上の所定の書類、情報及び手数料を受領した日であるが、別々の日に受領した場合は、その最後の日とする。」

特許法第28条(1)の規定に基づき、出願日ごとに異なる出願日認定要件を複数の規則に分けて定めていたが、改正により規則第27.1条に集約された。

集約された改正規則第27.1条は以下のように規定している。

(1) 特許法第28条(1)で規定する、出願日を認定する要件である書類、情報及び手数料は次のとおりである。

(a) 下記の(b)及び(c)が適用されず、下記事項の1又は2以上が2007年6月2日以後に長官によって受領されている場合。

(i) カナダ特許の付与を求める旨の、英語又はフランス語による表示

(ii) 出願人の名称

(iii) 出願人又はその特許代理人の宛先

(iv) 一見して発明を表現していると思われる、英語又はフランス語による書類、及び

(v) 小規模事業体宣言及び小規模事業体手数料、又は標準手数料の支払い

(b) 下記事項の 1 又は 2 以上が 1966 年 10 月 1 日以後に長官によって受領されており、かつ次の事項のすべてが 2007 年 6 月 2 日以前に受領されている場合。

- (i) カナダ特許の付与を求める旨の、英語又はフランス語による表示
- (ii) 出願人の名称
- (iii) 出願人又はその特許代理人の宛先
- (iv) 一見して発明を表現していると思われる、英語又はフランス語による書類
- (v) 出願受領時点で、小規模事業体手数料、又は標準手数料の支払い

(c) 下記事項がすべて 1966 年 10 月 1 日以前に長官によって受領されている場合。

- (i) 出願人により、又は出願人に代わる特許代理人により作成された願書
- (ii) クレームを含む明細書
- (iii) 明細書において言及される図面があるときはその図面
- (iv) 説明の要約。これは明細書の始めに挿入することができる
- (v) 出願受領時点で、小規模事業体手数料、又は標準手数料の支払い

(2) 1989年10月1日直前の時点での法律第36条(4)に従うことを条件として、1989年10月1日より前にされたカナダにおける出願の出願日は、出願手数料が納付され、かつそれに関する以下の書類が提出された日である。

- (a) 特許の付与を求める旨の陳述であって、出願人又は出願人に代わる特許代理人により作成されたもの
- (b) クレームを含む明細書
- (c) 明細書において言及される図面があるときはその図面、及び
- (d) 説明の要約。これは明細書の始めに挿入することができる

・第 28 条 (優先審査の要件)

優先審査をする要件が明確にされた。

(1) 優先審査に関し、1989 年 10 月 1 日以後の出願日を有し、公衆の閲覧に供されている出願に関し、次の者の請求により出願が優先審査に付されることが明確にされた。

- (a) 何人も、手数料を納付することにより請求した場合。ただし、優先審査をしない場合には、その者の権利を害する虞があることを条件とする。
- (b) 出願人による請求。ただし、出願人が長官に対し、出願が関係する技術が商品化される場合は、環境への影響を緩和し、または自然環境及び資源を保全する一助となる旨の宣言を提出することを条件とする。

(2) 出願人によりなされた請求に関し、2011 年 4 月 30 日より後に以下に該当する場合は、優先審査をしない。

- (a) 長官が出願に関して何かを行うために期間を延長する場合。
- (b) 出願が特許法第 73 条(1)に基づき放棄されたものとみなされる場合。ただし、特許法第 73 条(3)に基づき出願が回復されるか否かを問わない。

・第 37 条 (発明者及び出願人の資格)

新たに発明者及び資格に関する規定が設けられた。

- (1) 出願人が発明者である場合は、出願はその旨の陳述書を含める。
- (2) 出願人が発明者でない場合は、出願は発明者の名称及び宛先を示した陳述、及び次の事項を含める。
 - (a) PCT 国内段階出願以外の出願に関しては、出願人が発明者の法的代表者である旨の宣言書、及び
 - (b) PCT 国内段階出願に関しては、次のいずれか。
 - (i) 出願人が発明者の法的代表者である旨の宣言書、又は
 - (ii) 出願日における、PCT に基づく規則 4. 17(国内的要件に関する申立)に従って出願人が出願し、特許付与を受ける資格に関する宣言書。
- (3) 陳述書又は宣言書は願書に含めるか、又は別途の書類によって提出する。
- (4) 上記(1)～(3)の要件に従わない場合は、長官は出願人に通知を発し、所定の期間内に要件を満たすよう出願人に求める。

・第 38 条 (移転及び名義の変更)

条文のタイトルが「移転及び名義の変更」とされた。

・第 67 条 (分割出願)

- (2) 「分割出願は、原出願と同じ日に出願されたものとみなす」旨の規定が削除された。

・第 78.1 条

「附則 I の様式 3 第 3 項目にいう宣言書は、願書に含ませるか又は別の書類として提出しなければならない。」の規定が削除された。

・第 93 条 (出願日認定要件)

1996 年 10 月 1 日以後の出願日を有する出願であって、PCT 国内段階出願以外の出願の出願日認定要件について規定されていたが、改正規則第 27. 1 条に規定されたため削除された。

・第 94 条 (出願の完了)

- (2) (b) (ii) (A) の項目「願書に含めるか又は別の書類として提出するか何れかの、附則 I の様式 3 第 3 項目を遵守する宣言書」が削除された。
- (3) (b) の項目のうち「(i) 発明者の名称及び宛先」と「(ii) PCT に基づく規則の規則 4. 17 に従って、特許を出願し、かつ、特許の付与を受ける、出願日における出願人の資格に関

する宣言書」が削除された。

・第 132 条 (分割出願)

(2) 「分割出願は、原出願と同じ日に出願されたものとみなす」旨の規定が削除された。

・第 147 条 (出願日認定要件)

1989 年 10 月 1 日に開始し、1996 年 9 月 30 日に終了する期間内の出願日を有する出願であって、PCT 国内段階出願以外の出願の出願日認定要件について規定されていたが、改正規則第 27.1 条に規定されたため削除された。

・第 167 条 (分割出願)

(2) 「分割出願は、原出願と同じ日に出願されたものとみなす」旨の規定が削除された。

・第 178 条 (出願日認定要件)

1989 年 10 月 1 日の直前の出願日を有する出願の出願日認定要件について規定されていたが、改正規則第 27.1 条に規定されたため削除された。