

改正概要説明書

国名： カナダ

法令名： 特許規則

改正情報： 2022年7月1日公布、2022年9月22日改正版(SOR/2019-251)

改正概要：

1. 定義規定の整備

・特許代理人の定義からカナダに居住する旨の要件を廃止したことに伴い、米国の弁理士等でカナダの代理人名簿に記載されている自然人を「外国の有資格実務家」として追加した。

2. 手数料支払期間の延長の規定の見直し

・期間延長請求額が誤って不足した場合に正当理由があれば長官は支払期間の延長を認める旨の規定を新設して規定を見直した(第3条(4))。

3. 閉庁日の追加

・新たな祝日である9月30日を閉庁日と指定した(第5条(j.1))。

4. 手数料の規定の新設

・標準手数料を納付した後に小規模事業者の宣言を受けた場合に差額は返還されない旨の規定を新設した(第5.1条)。

・手数料支払期間が延長された場合の手数料についての規定を新設した(第5.2条)。

5. 代理人資格が認められなかった場合の扱いの見直し

・特許代理人がその資格を停止・取消・放棄された場合にそれまでの通知がされなかったとみなす要件についての規定を見直した(第11条)。

6. 提出書類の言語に関する規定の整備

・提出書類が英語又はフランス語とする要件を具備しない場合の翻訳・差替等についての規定を整備した(第15条)。

7. 特許代理人の規定の変更による規定の見直し

・特許代理人の要件からカナダに居住する要件を廃止したことにより、「外国の有資格者」の語を用いた所要の修正及び規定の削除を行った(第16条(b)修正, 第28条(2)削除, 第31条修正, 第34条修正, 第36条修正, 第39条修正)。

・特許代理人の登録簿に関する規定が保留(廃止)となった(第19条-第25条)。

・特許代理人選任権限の規定につき、同一事務所の代理人全員を選任でき、また、外国有資格実務家を含めることができる旨の規定を追加した(第27条)。

・特許復代理人の選任及び解任の規定を追加した(第28条)。

・同一事務所のすべての特許代理人が選任されている場合の事務所構成員の資格の開始

及び終了についての規定を追加した（第 28.1 条）。

・特許代理人選任の書類についての規定と選任の通知についての規定を整備した（第 29 条，第 29.1 条）。

・特許代理人の承継についての規定を新設した（第 32 条）。

・代理人の署名を認めない行為について外国の有資格実務家に関する規定を追加した（第 38 条(d)）。

・出願に関して特許庁職員と面会できる権限の規定に外国の有資格実務家を追加する修正をした（第 39 条）。

・所定の出願等の手続は指名代理人によって行われるべき規定を追加した（第 41.1 条）。

8. 特許出願の手続の規定の改正

・小規模事業体宣言書の署名者に外国の有資格実務家を含める修正をした（第 44 条(3)）。

・PCT 国内段階の願書における出願人資格の陳述書が英語又はフランス語でない場合は英語又はフランス語の翻訳文を提出すべき旨の規定を新設した（第 54 条(2.1)）。

・PCT 配列表基準に配列識別番号を含めるべき旨の規定を新設し、配列番号引用の規定を廃止した（第 58 条(4)，第 62 条(3)）。

・PCT 国内段階出願の優先権主張の要件について移行日前の主張により優先権が与えられる旨の規定を新設した（第 73 条(2.1)）。

・審査請求手数料について、クレームが 20 を超える場合は超過 1 クレームごとに超過手数料(100 カナダドル，小規模事業体はその半額)が必要となる旨及び従属クレームも 1 クレームとカウントする旨の規定を追加した（第 80 条）。

・審査請求後にクレーム数を減縮する補正をした場合の審査手数料は補正日に納付されたとみなす規定を設けた（第 83.1 条）。

・同一出願において審査を継続するための継続審査請求(RCE)の規定を設け、3 回目の OA の後に審査を継続する場合には OA ごとに継続審査請求をする必要がある旨の規定その他関連する具体的な規定を追加した（第 85.1 条）。

・条件付特許査定通知及びその取下についての規定を新設した（第 86 条(1.1)(14.1)）。

・出願に関する最終手数料の規定において電子形式で提出した場合の手数料についての規定を新設した（第 87 条）。

・PCT 国内段階及びこれ以外の出願について、生物学的材料の寄託に関する受託番号の提出期限をそれぞれ定める規定を設けた（第 93 条）。

・特許査定又は条件付特許査定通知後の補正の禁止の規定について例外及び補正ができる要件についての規定を追加して整備した（第 100 条）。

・出願における発明者・出願人の名称の誤りの規定を明確化して整備し、訂正の時期を通知前に限定した（第 105 条，106 条）。

・再審査手数料の規定において小規模事業体宣言書に外国の有資格実務家が署名する場合の規定を新設した（第 122 条）。

- ・出願の放棄・回復に関する庁指令の通知受領の遅延についての規定を設けた(第 131 条)。
- ・出願が放棄されたとみなされる要件を追加して規定を整備した (第 132 条)。
- ・出願の回復に係る手数料の規定を見直した(第 134 条)。
- ・手数料について、継続審査に関して納付された手数料の還付の規定を追加し、また、手数料免除に関する規定を追加する等の整備をした (第 139 条, 第 140 条)。
- ・PCT 国内段階における特許代理人選任の要件及び翻訳文・手数料に関する規定を整備した (第 145.1 条, 第 154 条)。
- ・PCT 国内段階において翻訳文が英語又はフランス語でない場合の取扱い及び誤訳訂正、置き換え、明細書の補正、分割出願等についての規定を新設し、分割出願の扱いの規定を見直した (第 155.1 条—第 155.7 条, 第 159 条)。
- ・手続期間の延長についての規定は国内移行前の期間に適用されない旨の規定を見直した (第 160 条(2))。

9. 経過規定の改正

- ・出願日が 1989 年 10 月 1 日以後で 1996 年 10 月 1 日前である特許出願（「カテゴリー 2 の出願」）についての経過規定を廃止した (第 165 条(2), 第 177 条—第 187 条, 第 205 条(1)(3))。
- ・条件付特許査定等に係る最終手数料の規定及び不納の場合はみなし放棄とする旨の規定を新設した (第 203 条(1)(e)(2), 第 204 条)。
- ・2019 年 10 月 30 日より前の出願に係る通信先が特許代理人の資格を喪失していた場合等の扱いについての規定を修正した (第 214 条)。

改正内容：

第 1 条 定義

「外国の有資格実務家」の規定が新設された。

「特許代理人」の規定が廃止された。(注：法第 2 条で定義)

・第 3 条(4)

手数料の支払期間を長官が延長することがその要件とともに規定された。

・第 5 条(j.1)

閉庁日に 9 月 30 日が追加された (注：9 月 30 日は新たな祝日である「真実と和解の日 (National Day for Truth and Reconciliation)」)

・第 5.1 条

標準手数料を納付した後、小規模事業体の宣言が提出された場合の手数料の規定が新設された。

・第 5.2 条

第 3 条(3)及び(4)に基づいて支払期間が延長した場合、支払うべき手数料が規定された。

・第 11 条

特許代理人の規定変更に伴い、特許代理人が停止、取消又は放棄された場合、庁からの通信が送付されなかったとの規定が整えられた。

・第 15 条

「英語又はフランス語表示でない書類」から「英語又はフランス語であるべき書類」の表題の修正に対応した文言の修正、配列表等の対象書類の明確化が行われた。

・第 16 条, 第 28 条(2), 第 31 条, 第 34 条, 第 36 条, 第 39 条

特許代理人の規定変更に伴い、カナダ居住の代理人に関する規定が廃止され、文言の修正が行われた。

・第 19 条～第 25 条

特許代理人の登録簿に関する規定が廃止された。

・第 27 条

出願人又は特許権者の特許代理人の選任について、1 人の特許代理人又は同一事務所におけるすべての代理人を選任でき、それに伴う関連する規定が変更された。

・第 28 条

(1) 出願人又は特許権者の特許復代理人の選任について、1 人の特許代理人又は同一事務所におけるすべての代理人を選任でき、それに伴う関連する規定が変更された。

(2) 特許復代理人の選任義務はなくなった。

・第 28 条(5)及び(5.1)

出願人又は特許権者の特許復代理人の選任の取消について、詳細に規定された。

・第 28.1 条

第 27 条及び第 28 条の改正により、特許復代理人と同一事務所の構成員に関する規定が新たに設けられた。

・第 29 条及び第 29.1 条

第 27 条及び第 28 条の改正により、選任書類に関する規定が改定及び新設された。

・第 32 条

第 27 条及び第 28 条の改正により、特許代理人の承継に関する規定が改定された。

・第 38 条(d)

代理人による署名が認められない行為として、特許代理人の任命又はその取消、審査官との面接若しくは小規模事業体宣言への署名に関して外国の有資格実務家に許可する文書が追加された。

・ **第 39 条**

審査官等との面談に外国の有資格実務者が追加された。

・ **第 41.1 条**

特許庁に関する業務について、通信宛先としての指名特許代理人の選定等の規程が新設された。

・ **第 44 条(3)**

小規模事業体宣言書の署名に外国の有資格者が署名できる旨の規定が追加された。

・ **第 54 条**

PCT の国内段階において出願人であることの陳述書提出の規定が追加。

・ **第 58 条(4)及び第 62 条(3)**

第 58 条(4)について、PCT 配列表基準に拘わる陳述書の記載が廃止され、配列識別番号の規定が第 62 条(3)から移管された。

・ **第 73 条**

PCT 国内段階出願についての優先権主張手続が簡略化された。

・ **第 80 条**

審査手数料に関する規定が変更された。

・ **第 83.1 条**

クレーム数減の審査手数料に関する納付日の規定が追加された。

・ **第 85.1 条**

継続審査に関する詳細な要件が規定された。

・ **第 86 条(1.1) (14.1)**

特許査定通知及び条件付き特許登録通知に関する取り扱いが詳細に規定された。

・ **第 87 条**

最終手数料に関する取り扱いが改正された。

・ **第 93 条**

PCT の国内段階における生物学的試料の寄託に関する規定が明確化された。

・ **第 100 条**

特許査定通知後又は条件付き特許登録通知後の補正に関する取り扱いが明確化された。

・ **第 105 条**

発明者の名称の誤りが旧第 106 条とともに出願人の名称の誤りに再編された。

・第 106 条

出願人又は発明者の名称の誤りが発明者の名称の誤りに再編され、誤りの補正は特許査定通知又は条件付き特許登録通知の前に限られるとした。

・第 122 条

特許代理人等の規定の変更に対応して、小規模事業体宣言書の署名者が改正された。

・第 131 条

庁指令の正当な受領遅延について、期限延長を認める要件が新設された。

・第 132 条

出願が放棄されたとみなされる出願について、継続審査の規定に対応する改正と誠実に応答しない出願を放棄対象とする旨の改正が行われた。

・第 134 条

回復の請求に拘わる手数料の規定が明確化された。

・第 139 条

手数料の還付について、資格試験に関する還付の規定を廃止し、継続審査に関する還付を追加した。

・第 140 条

手数料の免除について、期限延長された出願に関する取扱いの規定が追加された。

・第 145.1 条

PCT の国内段階における特許代理人の規定が追加された。

・第 154 条

PCT の国内段階における翻訳文及び手数料不足に関する取扱いの規定が追加された。

・第 155.1 条 - 第 155.3 条

国内段階の翻訳文に拘わる規定第 155 条(4)を廃止し、第 155.1 条翻訳文 - クレームの一部、第 155.2 条翻訳文の誤り を新設した。

・第 155.4 条 - 第 155.7 条

国内段階の翻訳文の制限に拘わる規定第 155 条(5)を廃止し、第 155.3 条制限、第 155.4 条完全な写、第 155.5 条原文から翻訳文への置換 - 明細書、第 155.6 条明細書及び図面の補正、第 155.7 条分割出願の明確化 を新設した。

・第 159 条

PCT の国内段階出願に対して英語又はフランス語以外の明細書について根拠なき補正に関する法第 38.2 条(3)及び同条(3.1)(a)の不適用の規定が追加された。

・ **第 160 条**

PCT の国内段階出願に対して，法第 78 条が国内段階移行日より前の不適用の規定が明確化された。

・ **第 177 条 – 第 187 条, 第 205 条(1)及び(3)**

第 165 条(2)のカテゴリ-2 の規定及び関連するこれら条文が廃止された。

・ **第 201 条(1)(e)及び第 204 条**

条件付き特許査定に拘わる規定が追加された。

・ **第 201 条(3)条**

特許査定通知又は条件付き特許登録通知後に最終手数料を納付しない場合は放棄とみなす規定が追加された。

・ **第 214 条**

PCT の国内段階出願に対して，法第 78 条が国内段階移行日より前の不適用の規定が明確化された。