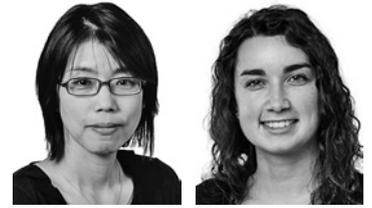


特集《北米の知財》

カナダにおける知的財産と カナダ特許実務の特殊性

カナダ特許弁理士 森 すみ子^{*}
特許技術者 Joanna Lynch^{**}



要 約

天然資源に恵まれ、住みやすい国として評価されているカナダですが、その知的財産システムについては馴染みのない読者も多いと思われる。カナダでは、日本をはじめとする知的財産大国と同様に、知的財産制度を通じてカナダにおけるビジネスとイノベーションを加速させる取り組みが進められています。

本稿では、カナダにおける知的財産システムを広く知っていただくことを目的とし、カナダにおける知的財産制度および特許制度・実務の特殊性について紹介します。また、最後に、カナダでの実務環境や生活環境についても少し紹介します。

なお、ここで紹介する内容には、我々個人の見解が含まれており、それらは私達が所属する組織の公式見解を示すものではありません。それぞれの案件についてのご質問等は、是非、現地代理人にお問い合わせください。

目次

1. カナダにおける知的財産制度
 1. 1 知的財産制度の位置づけと改正
 1. 2 近年の改正ポイント
 1. 3 カナダ知的財産庁と特許出願
2. カナダ特許制度・実務の顕著な特徴
 2. 1 超過クレーム料金
 2. 2 継続審査請求
 2. 3 条件付許可通知
 2. 4 ダブルパテント
 2. 5 発明—特許の保護対象
 - (1) 発明の定義
 - (2) 医療方法
 - (3) コンピュータ関連発明
3. カナダでの実務環境及び生活環境
 3. 1 カナダでの実務環境
 3. 2 カナダでの生活環境
4. まとめ

1. カナダにおける知的財産制度

1. 1 知的財産制度の位置づけと改正

世界の面積ランキングで第2位に位置し、天然資源に恵まれ、住んでみたい国として知られているカナダですが、その知的財産システムについては馴染みのない方々も多いと思われる。カナダでは、日本をはじめとする知

* Gowling WLG (Canada) LLP、オタワ オフィス所属、パートナー

** Gowling WLG (Canada) LLP、オタワ オフィス、ハイテクグループ所属

的財産大国と同様に、知的制度を通じてカナダにおけるビジネスとイノベーションを加速させる取り組みが進められています。

世界知的所有権機関（WIPO）の統計⁽¹⁾によると、2021年度の特許出願数において、カナダは世界ランキングで8位でした。また、カナダ知的財産庁（CIPO）が発表した2021年～2022年度の特許統計⁽²⁾によると、カナダに特許出願をした出願人の国別ランキングでは、隣国である米国が1位、日本が7位となっています。カナダと日本の貿易・経済関係は、着実に拡大しており、日本は、カナダにとって最も重要な経済・商業パートナーと位置づけられています⁽³⁾。

1. 2 近年の改正ポイント

カナダにおいては、知的財産制度を国際標準と調和させ、高品質でタイムリーな知的財産権を提供するための取り組みが進められています⁽⁴⁾。その取り組みの一環として、近年、カナダ知的財産、特に工業意匠、特許、商標に関する体制が近代化されました。これらの改正は、ハーグ協定、特許法条約、マドリッド協定、シンガポール協定、ニース協定の5つの国際知的財産条約に沿ったものです。

特許に関しては、2019年度に特許法条約の批准に伴う改正があり、特許出願に関する手続き面等では、日本をはじめとする特許法条約の加盟国と足並みをそろえました。

さらに、カナダ・米国・メキシコ協定（CUSMA）の義務⁽⁵⁾（例えば、“不合理かつ不必要な遅延を回避する観点から、効率的かつタイムリーに出願を処理する”）を満たすことを視野に、2022年度に特許規則の改正が施行（以下、“2022年度特許規則改正”）されました。この改正により、特許出願の審査プロセスの合理化等⁽⁶⁾が図られています。本稿では、2022年度特許規則改正の特徴点（例、超過クレーム料金の導入、継続審査請求）について触れています。この改正により、より積極的にクレーム戦略を立てることが必要となる一方で、出願人は審査の合理化によって利益を得ることができます。

1. 3 カナダ知的財産庁（Canadian Intellectual Property Office, “CIPO”）と特許出願

日本特許庁にあたる機関が、CIPOです。カナダ革新・科学・経済開発省の特別運営機関であるCIPOは、知的財産の大部分を管理・処理等する役割を担っています。CIPOが管理・処理する知的財産は：

- 特許
- 商標
- 著作権
- 工業意匠
- 集積回路トポグラフィ

です。本稿では、特に特許システムについて述べています。

カナダ特許出願（直接出願、パリルート出願、PCTルート出願を含む）は、CIPOで処理されます。また、CIPOはPCT受理官庁としても機能します。CIPOの実務（特許手続きや審査実務）についてまとめた特許庁実務マニュアル（Manual of Patent Office Practice; “MOPOP”）は、CIPOのホームページで公開⁽⁷⁾されています。

特許出願の基本的な流れですが、国際出願を除く特許出願（例：直接出願、パリルート出願、PCT出願に基づく国内移行出願）には、固有の番号（例：CA 9,999,999）が割り当てられます。日本と異なり、特許出願と登録特許には、同じ番号（例：CA 9,999,999）が付きます。また、日本の特許出願と異なり、カナダで特許出願を維持するためには、2年次から維持費⁽⁸⁾を支払う必要があります。PCT出願に基づく国内移行の場合、カナダへの国内移行時に2年次の維持費を支払うこともあります。特許出願は、優先日から18ヶ月で公開されます。公開された特許出願・特許は、CIPOのホームページで閲覧⁽⁹⁾できます。

日本と同様に、審査を希望する場合には、審査請求を提出する必要があります。日本での審査請求期間が、特許出願日から3年であるのに対し、カナダは特許出願日から4年です。審査請求すると、CIPOの審査官により特許出願がカナダ特許法および特許規則に適合するか（例：特許適格性、新規性、進歩性等）判断されます。1989年

より先願主義が導入されていますが、特定の条件下で1年のグレースペリオドが認められています⁽¹⁰⁾。審査の結果、カナダ特許法および特許規則に適合すると判断された場合は特許が許可されます。特許権の存続期間は、維持費を支払うことを条件に、特許出願日から20年で終了します。

審査で許可されなかった特許出願は、特許審判部 (Patent Appeal Broad; “PAB”) により見直しが行われます。具体的には、最終アクションの応答で拒絶理由が解消されないと判断された場合、自動的にその特許出願の管理は特許審判部に移ります。特許審判部は、特許庁長官が決定を行う際に、独立した審査と勧告・助言を行う諮問機関です。日本と異なり、カナダ特許法・特許規則には、拒絶査定に対する審判請求および特許審判部に関する規定は在りません。特許出願の管理が特許審判部に移ると、その旨が出願人に連絡されます。最終的には、特許審判部による審査、勧告・助言に基づき、特許庁長官による決定が下されます。特許庁長官による決定 (“Decisions of the Commissioner of Patents”) は、CIPO のホームページで公開⁽¹¹⁾されています。特許庁長官の決定により拒絶が維持された場合、連邦裁判所に上訴することができます。

なお、日本の実用新案に相当する知的財産制度はありません。CIPO とのコミュニケーションは、基本的に英語またはフランス語で行います。

2. カナダ特許制度・実務の顕著な特徴

この章では、主に日本や米国との違いを考慮し、カナダの特許制度・実務の顕著な特徴点をいくつか紹介します。カナダは米国と国境を接していますが、隣国である米国と異なる独自の知的財産システムを有していることに留意してください。前述しましたように、特許出願に関する手続き面では、日本をはじめとする特許法条約の加盟国と足並みをそろえています。

2. 1 超過クレーム料金

2022年度特許規則改正により、20個を超えるクレーム（請求項）毎に課金される超過クレーム料金が導入されました。日本と異なり、すべてのクレームに対してクレーム料金が発生するわけではありません。カナダでは、クレーム数を20個以内に抑えることでクレームに係る料金を避けることが可能です。また、米国と異なり、超過クレーム料金には、独立項・従属項の区別がありません。米国特許出願と異なり、一出願に3個を超える独立クレームを含めたとしても、クレームに係る料金の支払いを避けることが可能です。

超過クレーム料金は審査請求時⁽¹²⁾と特許許可 (allowance) 時⁽¹³⁾に査定されます。超過クレームがある場合には、基本審査請求料金と超過クレーム料金を支払います。特許を得るためには、最終手数料 (Final Fee) として、基本料金に加えて、審査請求された後から最終手数料支払いまでのいずれかの時点で含まれていた最大超過クレーム数のうち、審査請求時に支払わなかった超過クレームに対する料金を支払います。

超過クレーム料金の計算例⁽¹⁴⁾が、CIPOにより公開されています。この計算例は、次のようなシナリオに基づきます： i) 審査請求時に26個のクレームがあり、6クレーム分の超過クレーム料金を支払った； ii) 審査にあたり、クレーム数が30個（最大数30）になったが、最終的に18個のクレームを含む形で特許が許可された。この例では、出願人は、既に6クレーム分の超過クレーム料金を審査請求時に支払っているため、特許許可に回答するためには超過数4 (=30-20-6) に相当する超過クレーム料金を負担しなければなりません。この例を簡単に表1にまとめました。

超過クレーム料金の加算により、特許出願に含まれるクレームの構成を慎重に検討することが必須となります。

表1

	審査請求時	審査中	特許許可時
クレーム数	26	最大 30	18
超過クレーム数	6	10	0
発生する超過クレーム料金	6 x 100 CAD		(10-6) x100 CAD

注：2023年1月現在の超過クレーム料金は、100CAD/クレーム毎です⁽¹⁵⁾。

例えば、カナダでは、多数項従属クレーム（マルチクレーム）が認められています。多数項従属クレームが多数項従属クレームに従属することも可能です。超過クレーム手数料の計算上、多数項従属クレームは1つのクレームとして計算されます⁽¹⁶⁾。したがって、適切に多数項従属クレームを活用することで、超過クレーム料金を抑えることが可能です。

なお、2022年10月3日以前に審査請求した特許出願に関しては、超過クレーム料金が適用されません。

2. 2 継続審査請求 (Request for Continued Examination)

2022年度特許規則改正により、特許出願に対して審査の継続を求める継続審査請求に関する規定（カナダ特許規則第85.1条）が導入され、審査報告書（以下、“オフィスアクション”）の数に制限が設けられました。これにより、審査の合理化が期待されています。その一方で、出願人においては、オフィスアクションへの応答をより慎重に行う必要が生じたといえます。

特許出願の審査中に特許出願に不備があると判断された場合、オフィスアクションが発行されます。2022年度特許規則改正前は、オフィスアクションの数に制限がありませんでした。2022年度特許規則改正後は、最初の審査請求後には、発行されるオフィスアクションの数は最大で3回になりました。オフィスアクションが3回通知された場合、さらに審査を継続させるためには、所定期間内に継続審査請求を提出しなければなりません⁽¹⁷⁾。継続審査請求の提出後、さらにオフィスアクションが2回送付され、それでも特許出願が許可されない場合、審査の継続を希望する場合には、所定期間内に継続審査請求を提出しなければなりません⁽¹⁸⁾。出願人以外の第三者は、継続審査を請求できません。

継続審査請求期間の延長は認められません⁽¹⁹⁾。所定期間内に継続審査を請求しない場合には、放棄となります。放棄になった特許出願は、所定期間内であれば、回復させることができます。

なお、特許許可通知が発行された場合（後述する条件付許可通知が発行された場合も含む）でも、所定の期間内に継続審査を請求することで⁽²⁰⁾、特許出願を審査に差し戻すことができます。一例としては、許可された特許出願のクレーム範囲を変更・調整するために、継続審査請求することが考えられます。

2022年度特許規則改正前は、オフィスアクションの数の制限がありませんでした。導入されたオフィスアクションの数の制限により、特許審査のプロセスが合理化され、特許出願の効率的かつタイムリーな処理の実現が期待されます。また、継続審査の請求の際には、既定の継続審査請求費用を支払う必要があります⁽²¹⁾。したがって、今後は、オフィスアクションの応答やクレーム戦略をさらに慎重に行うことが求められます。

なお、2022年10月3日以前に審査請求した特許出願については、オフィスアクションの回数制限は適用されません。

2. 3 条件付許可通知 (Conditional notice of allowance)

2022年度特許規則改正により、条件付許可通知に関する規定（カナダ特許規則第86(1.1)条）が導入されました。特許出願に軽微な欠陥のみが存在し、その欠陥がなければ特許出願は許可されると信じる合理的な根拠がある場合、その旨（条件付許可）が出願人に通知されます。出願人は、条件付許可通知に対し所定期間内に応答（補正、反論）する機会が与えられます。なお、出願人は、同所定期間内に最終手数料（Final fee）を支払わなければなりません。条件付許可通知の導入により、出願人は、オフィスアクションおよび継続審査請求の可能性を回避できるというメリットが期待されます。

条件付許可通知の導入前（および導入直後）は、審査官から電話等を介して軽度の瑕疵が指摘されることがあり、それに対して自主補正（または、口頭での反論）で解消することが行われていました。今後、このような電話等を介した軽度の瑕疵の指摘・自主補正の実務がなくなるのか、今後の動向が注目されます。

2. 4 ダブルパテント (Double Patenting)

カナダでは、米国と同様に、ダブルパテントが禁止されています⁽²²⁾。ダブルパテントには、「同一発明」型ダブル

ルパテントと自明性型ダブルパテントとの2種類があります。いずれの場合も、同一の出願人により2つの特許出願がなされた場合、一方の特許は、他方の特許に対して新規性及び進歩性がなければならぬとされています。

特許出願の審査中においては、同一出願人の他の特許出願（または結果として生じた特許）に基づき、ダブルパテント禁止を根拠に拒絶理由が通告されることがあります。カナダでは、米国と異なり、ターミナル・ディスクレーマー（Terminal Disclaimer）の手続きがありません。従って、ダブルパテント禁止を根拠とする拒絶理由に対して、出願人はクレームの補正または反論で応答する必要があります。

同一出願人による各特許出願（または結果として生じた特許）は、特許的に異なるものでなければなりません。これは任意で提出された分割出願（voluntarily filed divisionals）にも適用されます。したがって、任意で分割出願する場合には、ダブルパテントによる不利益を生じる場合があるので留意が必要です。これに対し、単一性要件違反に基づく拒絶理由に応答して提出された分割出願はダブルパテントの対象とならないとする古い判決があります。

ダブルパテント禁止を考慮して、審査にかけるクレームの構成を慎重に検討することが必須となります。例えば、ダブルパテントを避けるためのクレーム戦略の一つとして、あらゆる特許範囲のクレームを単一の特許出願に含め、審査官による単一性違反の拒絶理由を引き出すことが考えられます。また、超過クレーム料金の発生を考慮し、主要なクレームを審査にかけ、単一性違反の拒絶理由を受けてから従属クレームを追加することが考えられます。

2. 5 発明—特許の保護対象

(1) 発明の定義

カナダ特許法第2条では、発明とは、“new and useful art, process, machine, manufacture or composition of matter, or any new and useful improvement in any art, process, machine, manufacture or composition of matter”であると定義されています。また、カナダ特許法第27条(8)項では、単なる科学的原理または抽象的定理(“any mere scientific principle or abstract theorem”)は、特許対象にならないと規定しています。

日本との比較では、日本特許法2条における“技術的思想”の要素は、発明の定義に含まれていません。また、日本特許法2条における“プログラム”に対応する要素も含まれていません。

カナダ特許法上で規定される発明の解釈については、カナダ裁判所で議論されています。例えば、高等生物、治療方法、単なる計算方法は特許保護の対象外とされています⁽²³⁾。以下では、治療方法とコンピュータ発明との取り扱いについて紹介します。

なお、カナダ特許法第2条には、有用性(“useful”—utility)が含まれています。カナダでは、有用性は、出願日に実証されるか根拠のある予測により確立されなければならぬとされています⁽²⁴⁾。ここでは割愛させていただきますが、クレームに係る発明の有用性の有無は、かなりの数の裁判で論点となっています。

(2) 医療方法 (Method of medical treatment)

医療方法は、特許適格性がない(発明成立性がない、特許可能な主題ではない)とされています。特許適格性がない方法には、専門的な技術や判断を必要とする医療方法が含まれます。

カナダでは、クレームの形式の一つとして、使用によって発明を特定する使用クレーム(“use claims”)があります。医薬品に関する使用クレーム(“use claims”)は、特許可能な主題となります。専門的な技術や判断を必要とするか否かが判断材料となります。例えば、医薬品の投与量や投与のタイミングを限定事項として含む使用クレームがあります。このようなクレームの特許適格性は、数々の裁判所で議論されていますが、医薬品の投与量や投与のタイミングの限定の仕方により特許適格性の判断が分かれています⁽²⁵⁾。

(3) コンピュータ関連発明

コンピュータ関連発明については、プログラムそのものは、特許適格性がないとされています。例えば、審査に

においては、プログラムそのものを発明の対象とするクレームは拒絶の対象となり、補正（例：クレームの対象を“コンピュータ読み取り可能な記憶媒体”に変更）または削除するように要求されます。

コンピュータ関連発明の特許適格性に関しては、裁判例が少ないながらも存在します。そのひとつが、連邦裁判所による Benjamin Moore 判決（Benjamin Moore & Co. v. Canada (Attorney General), 2022 FC 923）⁽²⁶⁾です。この Benjamin Moore 判決は、2022 年度に出された判決の中でも特に注目を集めました。概要ですが、この判決で、特許適格性に関する CIPO のアプローチ⁽²⁷⁾が否定されました。

特許適格性の判断対象となったのは、Benjamin Moore & Co. の特許出願（CA2, 695, 130, CA2, 695, 146）^{(28) (29)}に含まれる色選択に関する方法クレーム（“A computer implemented…method”）です。審査で拒絶された後、特許審判部のレビューにより、拒絶が維持されました。Benjamin Moore & Co. は、この拒絶を不服として連邦裁判所に上訴しました。

CIPO の使用したアプローチは、2020 年度の連邦裁判所による Choueifaty 判決（Choueifaty v Attorney General of Canada, 2020 FC 837）⁽³⁰⁾を受けて発表されたものです。実は、Choueifaty 判決においても、特許適格性に関する CIPO のアプローチが否定されています。

さて、Benjamin Moore 判決では、特許適格性を判断するフレームワークとして以下を挙げています：

- Purposively construe the claim;
- Ask whether the construed claim as a whole consists of only a mere scientific principle or abstract theorem, or whether it comprises a practical application that employs a scientific principle or abstract theorem; and
- If the construed claim comprises a practical application, assess the construed claim for the remaining patentability criteria: statutory categories and judicial exclusions, as well as novelty, obviousness, and utility.

このフレームワークにより、クレームを全体として解釈し、目的論的解釈（“purposive construction”）を適用することが再確認されています。このフレームワークは、クレームは目的論的に解釈するとした最高裁判決⁽³¹⁾に沿うものです。目的論的解釈では、クレームは、明細書全体の内容に鑑み、当業者の視点を通じて、発明者の意図を考慮して読み取るとされています。

判決文では、このフレームワークは、a) CIPO により特許出願に適用される法と裁判所により特許に適用される法との間の整合性と b) コンピュータ関連発明に対する特許法の適用方法とその他のあらゆるタイプの発明に対する特許法の適用方法との間の整合性を確保していると述べています。

Benjamin Moore 判決をどのように今後の審査に反映させるのが注目されています。

3. カナダでの実務環境及び生活環境

最後に、カナダでの実務環境と生活環境について簡単に紹介します。

3. 1 カナダでの実務環境

カナダでは、多くの企業・事務所にて、業務効率化を高めるための様々な取り組みが進められてきました。その一環として、比較的早い段階から、デジタル化の整備が実施されてきました。また、デジタル化を通じて、クライアントのニーズに対応する新たな価値を創造する活動に取り組んでいます。

知的財産関連企業は、知的財産に関するウェビナーや、知的財産サービスプロバイダのためのネットワーキングイベントを企画・運営しています。近年では、ほぼすべてのコース、セッション、ウェビナーおよびネットワーキングイベントが、遠隔地からの参加に対応した対面式およびオンライン式で提供されています。カナダでは、日本弁理士会に相当する IPIC（Intellectual Property Institute of Canada）があり、知的財産の判例研究や知的財産に関する理解を深めるためのコースやセッション、そして知的財産の保護に取り組む人々をサポートするためのコースやセッション等が提供されています。なお、前項で述べた Benjamin Moore 判決で示された特許適格性を判断するフレームワークは、IPIC により提案されたものです。

我々が所属する職場では、IT 環境の整備にともない、リモートワークやハイブリッドワークが選択できるよう

なっています。特に、コロナ禍を機にオンライン会議が積極的に取り入れられ、ビジネスチャット・オンラインコミュニケーションが普及しました。また、メンタルヘルスやエクイティ、インクルージョン、ダイバーシティ (DEI) への取り組みが積極的に取り入れられており、これらを対象とした各種研修・セッションがオンラインで提供されています。特にコロナ禍においては、このような取り組みを通じて、生活環境・職場環境の整備、キャリア形成と心のバランスについて学び・議論する動きが活発化しました。

個人的には、オンライン会議の普及により、日本の方々とオンラインでつながる機会が増えたという点がメリットに挙げられます。オンライン会議の目的は様々で、特定の案件に関するものもあれば、定期的に知的財産 (カナダ・日本) についてアップデートするために使うこともあります。カナダと日本との時差は考慮しなければなりません。オンライン会議は引き続き有用な方法として使用されるでしょう。

3. 2 カナダでの生活環境

我々の職場がある首都オタワは、オンタリオ州にあります。オタワ川とリドー運河 (世界遺産) が合流するダウンタウンの中心地には、パーラメントヒルがあり、カナダの国会議事堂がそびえています。オタワ川の対岸はガティノ地区とよばれ、オタワ地区およびガティノ地区には、CIPO をはじめとする多数の政府機関があります。

カナダでは、自然と都市とが共存・融合する取り組みが図られています。例えば、オタワ川やリドー運河沿いには、トレール、バイクパス、公園が整備されています。リドー運河は冬になると世界一長い天然のスケートリンクになります。リドー運河を使ってスケート通勤をする人達もいます。ガティノ地区には、自然保護公園であるガティノパークが広がっており、オタワからのアクセスが可能です。

カナダには、ガティノパークをはじめとして数々の自然保護公園があり、豊かな生物多様性を積極的に保護するとともに、アウトドア愛好家をはじめ多くの人々がレクリエーション活動を行える場を提供しています⁽³²⁾。特にコロナ禍においては、あらゆる人々が豊かな自然環境にアクセスできるような工夫がなされました。

カナダは世界で第2番目に広い国土面積を有し、雄大な自然が広がっています。出張等でカナダを訪れた際には、是非とも、カナダの雄大な自然に触れてみることをお勧めします。

4. まとめ

本稿では、カナダにおける知的財産システムを広く知っていただくことを目的とし、カナダにおける知的財産事情および特許制度・実務の特殊性を紹介しました。また、カナダにおける実務環境や生活環境も簡単に紹介いたしました。

カナダの知的財産システムには独自の特徴があり、実務において日本や国境を接する米国と異なる点があります。今後、カナダでの知的財産保護をお考えの際は、是非、現地代理人と連携し、最新の情報に基づき知的財産戦略を作成して下さい。

(参考文献)

- (1) WIPO, "IP Facts and Figures-Global IP filing activity in 2021", available from <https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/patents>
- (2) CIPO, "Patent statistics: 2021 to 2022", available from <https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/canadian-intellectual-property-statistics/patent-statistics-2021-2022#applicants>
- (3) Government of Canada, "Canada-Japan relations", available from <https://www.international.gc.ca/country-pays/japan-japon/relations.aspx?lang=eng#a1>
- (4) CIPO, "Canadian Intellectual Property Office Five-Year Business Strategy 2017-2022", available from <https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/publications/cipo-five-year-business-strategy-2017-2022>
- (5) Canada-United States-Mexico Agreement (CUSMA)-Chapter 20-Intellectual Property Rights, available from, e.g., <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/text-texte/>

