

特集《現地代理人に聞く、権利化阻止及び無効化について》

# カナダ特許庁における、特許付与を阻止する 制度及び特許の有効性を争う制度は、 利用する価値があるか？



米国・カナダ弁護士

カナダ弁護士

Pierre T. Nguyen<sup>\*</sup>, Rémi Weiss<sup>\*\*</sup>

## 要約

この短い報告書では、個人が利用可能な、審査中の特許出願への権利付与を有効に阻止する方法、あるいは付与済特許を取り消す方法について検討する<sup>(1)</sup>。これらの目的のため、カナダ特許法には二種類の別個の手続がある。(1) **先行技術の提出制度** この制度により、何人も、カナダ特許庁に対して先行技術の証拠資料を提出することにより、係属中の特許出願の阻止が可能である。(2) **再審査手続** この制度により、何人も、カナダ特許庁に対し、先行技術を基礎として、付与済特許のクレームの再審査を請求することができる。

これらの手続は時期に違いがある。1つ目の手続は、特許出願審査中のみ利用できる。2つ目の手続は、特許庁によって付与済の特許権に対してのみ行うことができる。もっとも、これらは実務上の有用性に影響を及ぼす多くの特徴が共通している。これらの制度はいずれも査定系の (ex parte) 手続である。手続の提起当事者は、その申立から生じるやりとりに参加することはできず、その申立に関連して下された決定につき連絡を受ける権利を有せず、また、それに対して異議申立をすることもできない。従って、これらの手続は第三者にとっては不満が大きくなる可能性があり、さらに、特許出願人または特許権者の立場を強化するという内在的リスクがある。このため、カナダの特許法令を考えると、これらの手段の利用は慎重に検討する必要がある。

## 目次

### はじめに

#### I. 特許付与の阻止：先行技術の提出制度

- (1) 概略
- (2) 提出される先行技術の内容
- (3) 提出の時期

#### II. 付与済特許の取消：再審査制度

- (1) 概略
- (2) 請求手続
- (3) 再審査部
- (4) 再審査手続
- (5) 裁判手続の中断
- (6) 再審査部の証明書
- (7) 再審査部の証明書の効力
- (8) 提訴の権利は特許権者のみ

#### III. 結論

### はじめに

カナダでは、特許法<sup>(2)</sup>及び特許規則<sup>(3)</sup>が、特許に関するルールの一般的枠組みを構成しており、特許の審査及び権利付与に関する基本的ルールになっている。特許法に基づき、カナダ知的所有権庁の一部である特

許庁が設立されており、特許庁は特許出願の審査、要件を充たす出願人に対して特許を付与すると共に、カナダで付与された特許に関連する公的記録・サーチファイルの管理や、一般公衆及び専門家に対する特許関連情報提供など、いくつかの重要任務を担当している<sup>(4)</sup>。

本稿の筆者は、カナダで、当事者が出願人への特許発行を有効に阻止し(特許出願が係属中の場合)、あるいは特許庁が要件を充たす出願に対して既に付与した特許を有効に取り消すための現行手続について解説することとする。また、本稿の範囲は、行政手続に限られる。すなわち、特許付与の阻止または発行済特許の取消のため特許庁に対して行えるアクションのみとし、特許法第 60 条に定める、連邦裁判所がカナダ司法長官又は利害関係人の申立により、特許又は特許クレームの無効を宣言する制度については取り上げない。

カナダ特許法では、先行技術の提出制度及び発行済

Norton Rose Fulbright LLP (ノートン・ローズ モントリオール)

\* ピエール・ティエー・グエン (パートナー)

\*\* レミ・ワイス (アソシエイト)

特許の再審査制度について具体的な手続を定めている。これらの制度について、以下にさらに詳しく説明する。

## I. 特許付与の阻止：先行技術の提出制度

### (1) 概略

特許法第 34.1 条では、特許出願に係る発明に関連する先行技術の提出を通じて、特許出願を阻止する手続を定めている。同条では、先行技術の証拠資料を有する者は誰でも、特許庁長官に対してそれを提出できると定めている。

同条に定める制度は誰でも利用が可能のため、理論上は、特許出願人がこの制度を利用して特許付与前に特許クレームの強化を図ることが可能である。もっとも、出願人がこのようなケースを利用することは皆無である。出願人は、通常、審査官からの質問・要求への応答が求められた際に、審査官とのやりとりの間に先行技術文献を提出するからである<sup>(5)</sup>。

第三者にとっては、第 34.1 条に定める手段は、出願に係る一または複数のクレームの効力をテストする、非常に有益な手段と思える。しかし、この制度にはいくつかの制約があり、現実にはその有用性が弱められている。

### (2) 提出される先行技術の内容

まず、第 34.1 条を適用するためには、提出可能な先行技術の性質に注意する必要がある。先行技術は、特許、公衆の閲覧に供された特許出願、または技術刊行物であって、提出者が特許出願のクレームの特許性に影響を及ぼし得ると判断するものからなる。特許出願の本来の性質からして、出願書類は公衆の閲覧に供する必要がある。このため、先行技術と併せて提出された一切の資料と、先行技術自体も公開されることとなる。特許庁は、秘密保持が必要な書類は先行技術とはみなさない<sup>(6)</sup>。また、これは興味深い点であるが、米国商標特許庁とは異なり、カナダ特許庁では、今のところ、特許出願ファイルに含まれる全書類をインターネット上で閲覧できる電子的特許データベースが整備されていない。このため、特許庁が保管する公的記録書類を閲覧するには、特許庁に直接出向くか、特定の書類コピーを申請しなければならないため、手間がかかる。

先行技術は、関連性を説明する書面と併せて提出す

ることができる。先行技術は、審査官から出願人に対する要求のような構成とするのがよい方策である。これにより、審査官があまり手間をかけずに先行技術資料を活用でき、また、提出者にとっても、提出資料が考慮され、特許付与を有効に阻止できる可能性が高くなる。

### (3) 提出の時期

時期に関しては、提出された先行技術が検討されるのは、特許出願に対する審査請求が正式に提出された後である<sup>(7)</sup>。特許庁から、特許出願に対する特許許可通知 (notice of allowance) が交付された場合であっても、先行技術の提出は可能である。連邦裁判所の *Monsanto Co v Canada* 事件判決<sup>(8)</sup>によって判示されている通り、単に先行技術を提出したという事実自体のみでは、特許出願の通常の審査手続を中断させるには足りないが、特許庁に関連先行技術についての十分な証拠資料が提出されれば、特許許可通知が撤回されることもある。特許庁長官に対して先行技術が提出された場合、特許規則第 10 条に従い、提出者にはその受領を通知しなければならないが、当該先行技術に関して行われた処分については通知されない。提出された先行技術は出願審査ファイルの一部となり、特許出願の審査過程で挙げられる拒絶理由の根拠となりうる。先行技術資料は特許庁によって検討され得るが、特許庁はその資料に基づいて何らかの処分を行ったり、それを考慮したりする義務はないという点が重要である。実際に、何らかの処分があった場合でも、先行技術の提出者に通知されないだけでなく、その者に意見を求めたり、その者が審査手続に関与したりすることはない。特許庁長官が連絡を取ってよいのは、出願人またはその代理人に限られるからである<sup>(9)</sup>。つまり、第三者による異議は、出願人と特許庁長官によって検討と応答が行われ、この際には、提出者に追加の証拠資料を提出する機会や出願人の主張に反論する機会とは与えられない。このため、こうした査定系の手続では、先行技術の提出者は、出願人・特許庁と何らかの話し合いを行う機会が与えられず、自分で出願経過を確認せざるを得ないため、不満なものとなる可能性がある。それにもまして不利なのは、先行技術が提出されたにもかかわらず、特許が付与されることとなった場合、特許が一層強化され、司法裁判所でその有効性を争うのはますます難しくなるという点である。しか

し、この異議制度の、査定系手続であるという性質の利点は、法律事務所を提出者に選任するなどして、提出者の身元を非開示のままとすることができる点である。

## II. 付与済特許の取消：再審査制度

### (1) 概略

特許法第 48.1 条から第 48.5 条は、再審査手続の法的制度を規定している。この制度により、何人も、特許庁に対して、発行済特許の再審査を請求することが可能である。これらの規定は、1989 年 10 月 1 日より後に発行された特許にのみ適用される。

連邦裁判所は、再審査手続について、時間とコストのかかる裁判所での無効手続に代わる比較的簡易で安価な手続であり、また、特許庁が請求人の要求に応じて発行済特許を見直し、登録簿から「不要なもの」を取り除くことのできる仕組みである、と判示している<sup>(10)</sup>。また、これは重要な点であるが、当事者は、特許法第 48.1 条以下に定める再審査制度を利用した場合でも、後に特許法第 60 条に基づいて裁判所に対し同一特許の全部・一部無効宣言を申し立てることは禁止されていない<sup>(11)</sup>。

興味深いことに、アメリカや EU などの他の特許再審査制度と比べると、カナダの再審査手続は一般的にスピードが速い。平均的には、再審査請求から再審査証明書発行までにかかる期間は 15.2ヶ月である<sup>(12)</sup>。

### (2) 請求手続

特許法第 48.1 条に従い、何人も（特許権者も含む）、特許庁長官宛てに先行技術を提出することにより、特許庁による発行済特許クレームの再審査を請求することができる。この先行技術は、上記に説明した特許法第 34.1 条に基づく先行技術提出の場合と同様に、特許権、公衆の閲覧に供された特許出願及び技術刊行物のみである。この再審査の請求にあたっては、提出される先行技術の関連性を説明し、再審査を求める特許クレームを特定し、また、その先行技術が当該クレームに及ぼす影響を詳しく説明しなければならない。また、特許庁に対して所定の手数料を納付しなければならない<sup>(13)</sup>。

特許庁長官は、再審査請求を受領した後可及的速やかに、特許権者に対して、その写しと添付の関連資料をすべて送付しなければならない<sup>(14)</sup>。このため、再審査請求人が特許権者でもある場合を除いて、再審査請

求書と添付の先行技術資料は 2 部提出する必要がある<sup>(15)</sup>。また、再審査請求の根拠となる先行技術資料はすべて、請求と同時に提出しなければならない。特許法にはこの旨の規定がないが、特許庁は、遅れて提出された先行技術資料は検討しない<sup>(16)</sup>。

### (3) 再審査部

受理可能な再審査請求書が受領されたときは、特許庁長官は、**再審査部**（re-examination board）を設置する<sup>(17)</sup>。再審査請求書が特許法及び特許規則に定めるルールを遵守しておらず、受理が不可能な場合、請求人には、請求不受理理由と、受理可能な形式で請求を提出しない限りそれ以上の処分は一切行われたい旨を記載した書面が送付される<sup>(18)</sup>。受理不可能な請求の典型例は、提出される先行技術と、再審査を求める特許クレームとの関連性に関して明確な説明がないケースである。但し、受理不可能な再審査請求書も、受理可能な形式で再度提出することができ、この場合には、請求人は 2 回目の手数料や追加手数料の支払いは求められない<sup>(19)</sup>。

再審査部は 3 名で構成される。特許法では、そのうち 2 名以上が特許庁職員でなければならないと定めている<sup>(20)</sup>。実務上は、再審査部の構成員は 3 名とも特許庁職員で、再審査部の長はカナダ特許審判部のメンバーがなることが慣例となっている<sup>(21)</sup>。判例では、再審査部が、係争クレームの再審査の対象となる特定の技術的・科学的課題に精通した者によって構成されることの必要性が認識されている<sup>(22)</sup>。特許法上は義務付けられていないが、特許庁は、特許権者に対して、再審査請求書の写しと添付の先行技術文献の送付と同時に、再審査部の構成を知らせる<sup>(23)</sup>。

この段階では、再審査部の職務は、再審査請求書において「当該特許クレームの特許性に影響する実質的かつ新たな問題点」が挙げられているかどうかを、判断することである<sup>(24)</sup>。再審査部は、再審査請求書に「実質的かつ新たな問題点」が挙げられていないと判断することができ、その場合には請求人に対して再審査を行わない旨を通知する。このような場合には、請求人は、再審査部による再審査請求の却下に対して、異議または司法審査を申し立てる権利を一切有しない。再審査部が、再審査請求書において「当該特許クレームの特許性に影響する実質的かつ新たな問題点」が挙げられていると判断する場合には、その決定と、

根拠となる理由付けを特許権者に通知する<sup>(25)</sup>。この場合には、特許権者は、再審査部の通知日から3ヶ月以内に、再審査部に対して、再審査の請求対象クレームの特許性に関する資料を含めた応答を提出することができる。再審査請求の約3分の1が「特許性に影響する実質的かつ新たな問題点」が挙げられていないと認定されており、この「ゲートキーパー」段階は今までのところ非常に効果が上がっている<sup>(26)</sup>。

この段階ですでに、再審査請求の主なデメリットの一つを構成する点が現れている。すなわち、特許権者と請求人との間の手続上のアンバランスである。請求を却下された第三者の請求人は、提訴する権利どころか、特許庁に対して追加資料を提出する権利さえもないのに対して、再審査対象特許の特許権者は応答によって特許庁の判断に影響を及ぼすことができる。

#### (4) 再審査手続

再審査部が、「特許性に影響する実質的かつ新たな問題点」が挙げられていると判断した場合には、特許権者の応答後可及的に速やかに、あるいは特許権者が応答しないこととした場合には再審査部の通知交付から3ヶ月以内に、再審査手続が正式に開始される<sup>(27)</sup>。この段階では、手続は実質的に査定系の手続となり、第三者請求人の立場は非常に弱くなるという点が重要である。すなわち、再審査手続のきっかけとなるのは請求人であるが、請求人は正式な再審査手続に関与することはできない。特許法では、再審査手続が開始された場合には12ヶ月以内に完了しなければならないとの規定がある<sup>(28)</sup>。

再審査の過程において、特許権者は、特許権に関連して、特許クレームの補正または新規クレーム追加を提案することが可能である。しかし、こうした補正・新規クレームは、特許権の範囲拡大のために用いてはならない。また、特許庁は、特許権者に対して、クレームの補正・追加の提案を受理した旨の通知を行うが、それに対する直接的な返答は行わない<sup>(29)</sup>。このため、特許権者は一種の防御的な立場に限定され、新規クレームを追加するより、特許を防御せざるを得ない立場におかれる。再審査制度は、先行技術との対比における特許の有効性推定の強化の目的で利用可能であるが、特許権者が自身で再審査制度を利用しようとする場合には、このことによって制度の有用性がある程度減殺される。

第34.1条に定める手続と同様に、再審査請求書と添付の全ての先行技術資料は、再審査ファイルの一部とされ、公衆による閲覧が可能となる<sup>(30)</sup>。

#### (5) 裁判手続の中断

裁判所に特許権の無効手続が提起された場合に、再審査手続が開始されたらどうなるか。連邦裁判所は、特許権に関する無効手続が係属している場合であっても、必ずしも再審査手続が終了するまで手続が中断されるわけではない、と判示している<sup>(31)</sup>。実際には、裁判所は、再審査手続が無効手続を引き延ばすために利用されることを懸念している。このため、無効手続の中断決定は慎重な考慮によってのみ行われ、必要性があり、かつ、再審査手続のために無効手続を中断することで(a)当事者が不利益を被るのを防止することができ、さらに(b)他方当事者に不当な不利益を与えない場合に限られる。

#### (6) 再審査部の証明書

再審査が行われ、再審査部がその件の決定に達した場合には、再審査部が証明書を発行する。この証明書は特許証に添付され、その特許の一部となる。この証明書の内容は、以下のいずれかである。

- 再審査部によって特許性がないと決定された特許のクレームを取り消す。
- 特許性があると決定された特許のクレームを確認する。
- 提案された補正のクレーム又は新たなクレームであって特許性があると決定されたものを特許に組み込む。

再審査部による証明書発行後可及的に速やかに、その副本が書留郵便により特許権者に送付される<sup>(32)</sup>。請求人には、再審査部の証明書の副本は送付されず、また、再審査手続に関する再審査部の決定も通知されない。

#### (7) 再審査部の証明書の効力

再審査部の証明書の効力は、特許権に大きな影響をもたらす。実際に、証明書において、特許クレームの全部を取り消す旨が記載されている場合、その特許権は遡及的に、初めから存在しなかったものとみなされる<sup>(33)</sup>。一または複数の特許クレーム（全部ではな

い) が取り消される場合、その特許権は、取り消されたクレームを除去した、訂正後の形式で発行されたものとみなされる<sup>(34)</sup>。

再審査部の証明書が、特許クレームを補正し、または新たなクレームを組み込むものである場合には、補正後・新規クレームが効力を有するのは、再審査部の証明書発行日からその特許権の残存する存続期間のみについてである<sup>(35)</sup>。

### (8) 提訴の権利は特許権者のみ

再審査部が決定に達した場合、特許権者は（特許権者に限られる）、この決定に対して、当該証明書の副本が送付された日から3ヶ月以内に提訴する権利を有する<sup>(36)</sup>。

この3ヶ月の期間は、この期間満了後に初めて再審査部の証明書の効力が適用される（提訴が行われない場合）という点でも重要である。提訴が行われた場合、再審査部の証明書は裁判官の判断によって影響される可能性があるため、証明書は裁判所の判決が下されるまで適用されない<sup>(37)</sup>。

実務上は、再審査手続は査定系の手続であるため、特許権者に有利に働く。特許庁と直接連絡を取り、審査官と協議することができるのは特許権者だけである。手続の全段階において、第三者請求人は再審査部の決定について異議を申し立てることはできず、協議することも認められない。一方では、特許権者は、再審査部の再審査決定に対して応答し、さらに、再審査の結果が自身にとって不利であれば提訴することができる。再審査部の決定は第三者にとって終局的で異議申立手段がないことを考えると、先行技術を提出したところ、再審査をしない旨あるいは関連特許クレームを取り消さない旨の決定が下された場合には、第三者が裁判所での無効手続において同一先行技術によって勝訴することができなくなる可能性がある。第34.1条に定める先行技術提出の場合と同様に、再審査請求とともに提出される先行技術が非常に有力で、特許権全体を無効にする見込みが極めて高いものでない限り、第三者は、再審査請求が妥当かどうかを慎重に検討すべきである。後に訴訟が提起されたときに、裁判所が、特許庁がその先行技術を検討し、それでもなお特許を有効に維持したという事実に影響される可能性が高いからである。

## Ⅲ. 結論

要約すると、非常に強力で説得力のある先行技術の証拠資料がない限り、特許法第34.1条に定める制度の利用は慎重に検討した方がよい。この手続は査定系の手続であり、「ノックアウト」の可能性は最大とはいえず、競争相手の立場強化につながる可能性も看過できない。さらに、特許出願人は審査過程で先行技術を提出できるため、出願人にとっても特許法第34.1条に定める制度の利用は有用ではない。

特許法第48.1条以下に定める再審査手続も査定系の手続であり、請求人は、特許庁に対して最初に請求書を提出する以外には、手続に関与したり、資料を提出したりすることはできない。一般的に、再審査は特許権者に有利である。特許権者は、特許庁が指摘した拒絶理由に対して応答し、また、再審査の決定が自分にとって不利であれば提訴することができるためである。第三者請求人がこの手続を利用する際の危険性は、特許法第34.1条に定める先行技術提出制度の場合とほぼ同様に、特許クレームの再審査をしない旨の決定が下された場合、または再審査請求が結局認容されなかった場合には、裁判所に無効手続が申し立てられれば、先行技術の検討を経てもなお「生き残った」ことで、特許権が一層強化されるという点である。よって、第48.1条の制度は、再審査請求が司法的手段よりもはるかにコストが安いことを考慮に入れたとしても、再審査請求と併せて提出する先行技術が有力で、再審査請求が成功する可能性が高い場合に限って利用するのが望ましい。

## 注

- (1) 基本的な用語・表現の翻訳は、特許庁 HP 掲載のカナダ特許法・特許規則和訳に従っています。  
[http://www.jpo.go.jp/shiryous/s\\_sonota/fips/mokuji.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryous/s_sonota/fips/mokuji.htm)
- (2) RSC, 1985, c P-4.
- (3) SOR/96-423.
- (4) <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopics.nsf/eng/wr02337.html#b3>.
- (5) 特許規則第29条
- (6) カナダ知的所有権庁「特許庁実務マニュアル (*Manual of Patent Office Practice*)」1998年編集(2010年12月改正)(以下「MOPOP」)、パラグラフ18.05
- (7) Stephen J Perry and T Andrew Currier, *Canadian Patent Law*, Markham (Ontario), Lexis Nexis, 2012, p 237.
- (8) [1999] FCJ No 1144, 1 CPR (4th) 500 at 511 (FCTD).
- (9) 特許規則第6条

- (10) 例えば、以下を参照。*Genencor International Inc v Canada (Commissioner of Patents)*, 2008 FC 608 at para 4, [2009] 1 FCR 361; *Prenbec Equipment Inc v Timberblade Inc*, 2009 FC 584 at para 7, [2009] FCJ No 775.
- (11) *Genencor International Inc v Canada (Commissioner of Patents)*, 2008 FC 608 at para 40, 66 CPR (4th) 181, [2009] 1 FCR 361.
- (12) Brian Chau, “Re-Visiting Patent Re-Examination Under Sections 48.1-48.5”, (2012) 24 *Intellectual Property Journal* 279, at 289.
- (13) この手数料は、大規模事業体は CAD\$2,000, 小規模事業体は CAD\$1,000 である (特許規則附則 II 第三部)
- (14) 特許法第 48.1 条(3)
- (15) 特許規則第 45 条
- (16) Brian Chau, “Re-Visiting Patent Re-Examination Under Sections 48.1-48.5”, (2012) 24 *Intellectual Property Journal* 279, at 293-294.
- (17) 特許法第 48.2 条(1)
- (18) MOPOP パラグラフ 23.02.03.
- (19) MOPOP パラグラフ 23.02.03.
- (20) 特許法第 48.2 条(1)
- (21) *Genencor International Inc v Canada (Commissioner of Patents)*, 2008 FC 608 at para 27, [2009] 1 FCR 361.
- (22) *Genencor International Inc v Canada (Commissioner of Patents)*, 2008 FC 608 at para 40 and 71, [2009] 1 FCR 361.
- (23) MOPOP パラグラフ 23.02.02.
- (24) 特許法第 48.2 条(2)
- (25) 特許法第 48.2 条(4)
- (26) Brian Chau, “Re-Visiting Patent Re-Examination Under Sections 48.1-48.5”, (2012) 24 *Intellectual Property Journal* 279, at 284.
- (27) 特許法第 48.3 条(1)
- (28) 特許法第 48.3 条(3)
- (29) See *Genencor International Inc v Canada (Commissioner of Patents)*, 2007 FC 843, [2007] FCJ No 1098.
- (30) MOPOP パラグラフ 23.02.03.
- (31) *Prenbec Equipment Inc v Timberblade Inc*, 2009 FC 584 at paras 18-19, [2009] FCJ No 775.
- (32) 特許法第 48.4 条(2)
- (33) 特許法第 48.4 条(3) (b)
- (34) 特許法第 48.4 条(3) (a)
- (35) 特許法第 48.4 条(3) (c)
- (36) 特許法第 48.5 条
- (37) 特許法第 48.4 条(4)

(原稿受領 2013. 5. 22)

