

外国特許トピックス

2019年9月
特許業務法人 志賀国際特許事務所
外国事務部 加藤基志

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

カナダ特許規則の改正

カナダにおいて特許規則の改正が行われ、2019年10月30日に施行されます。今回はカナダ特許規則の主な改正点をピックアップして紹介いたします。

1. 出願

(1) 非 PCT 出願 の出願手続き時に要求される書類等の緩和

現行法では、出願に関する書誌事項のほか明細書の英語または仏語翻訳の提出と出願費用の納付により出願日が付与されます。これに対し、改正後の2019年10月30日以降の出願は、手続き時に出願費用を納付せず、また外国語(英語または仏語以外)の明細書を提出しても出願日が付与されます(新特許規則 71 条 d)。

※出願費用が出願手続き時に納付されない場合、特許庁は通知を発行します。出願人は発行日から 3 ヶ月以内に出願費用と延滞費用(150 カナダドル)を納付しなければなりません(新特許規則 66 条 1 項)。

※明細書が英語または仏語で提出されない場合、特許庁は通知を発行します。出願人は発行日から 2 ヶ月以内に英語または仏語翻訳を提出しなければなりません(延長不可)(新特許規則 15 条 4 項および 7 項)。

※PCT 移行案件は現状から変更無く、移行手続き時に英語または仏語の提出が要求されます。

(2) PCT 国内移行期限(優先日から 30 ヶ月)経過後に移行する場合の条件

現行法は、延長費用(200 カナダドル)の納付のみで優先日から 42 ヶ月以内での移行手続きを認めます。これに対し、改正後の国際出願日が 2019 年 10 月 30 日以降の出願は、延長費用(200 カナダドル)の納付の他に、権利回復申請と移行期限を徒過した理由が意図的ではなかった旨の声明書の提出が要求されます(新特許規則 154 条 3 項および 4 項)。

2. 審査請求/審査請求期限の変更

現行法の審査請求期限は、出願日(PCT ルートは国際出願日)から 5 年です。分割出願の場合、親出願日から 5 年または分割出願日から 6 ヶ月のどちらか遅い方です。これに対し、改正後の出願日(PCT ルートは国際出願日)が 2019 年 10 月 30 日以降の出願は、出願日(PCT ルートは国際出願日)から 4 年です。分割出願の場合、親出願日が 2019 年 10 月 30 日以降の出願は、親出願日から 4 年または分割出願日から 3 ヶ月のどちらか遅い方です(新特許規則 81 条 1 項 a および b)。

※現地代理人によりますと、親出願日が 2019 年 10 月 30 日以前で、2019 年 10 月 30 日以降に分割出願が行われた場合、親出願日から 5 年または分割出願日から 3 ヶ月のどちらか遅い方となるようです。

3. 中間対応/拒絶理由通知応答期間の変更

現行法の拒絶理由通知応答期間は、通知発行日から 6 ヶ月です。これに対し、改正後の 2019 年 10 月 30 日以降に発行された拒絶理由通知応答期間は 通知発行日から 4 ヶ月です。延長は延長費用(200 カナダドル)を納付して 2 ヶ月間の延長が可能です(新特許規則 86 条 2 項、131 条 1 項および 2 項)。

4. 許可・登録

(1) 特許料納付期限の変更

現行法の特許料納付期限は許可通知発行日から 6 ヶ月です。これに対し、改正後の 2019 年 10 月 30 日以降に発行された許可通知の特許料納付期限は 通知発行日から 4 ヶ月です(延長不可)(新特許規則 86 条 1 項および 18 項)。

(2) 許可通知発行後の審査の再開

現行法で許可通知発行後にクレーム補正等の目的で審査段階に戻すためには、特許料納付期限経過後、特許料を納付せず放棄して回復手続きを経る必要があります。これに対し、改正後の 2019 年 10 月 30 日以降に許可通知が発行された出願は、特許料納付期限日経過前かつ特許料納付前であれば、許可通知取り下げおよび審査再開の申請書の提出と申請費用(400 カナダドル)納付により審査段階に戻すことができます(新特許規則 86 条 17 項)。

5. 年金/出願維持年金の納付者の拡大

現行法では、カナダの出願代理人のみが出願係属中の維持年金を納付することができます。これに対し、改正後の 2019 年 10 月 30 日以降に納付期限が到来する出願係属中の維持年金は、出願代理人以外(出願人や年金管理会社)でも納付することができます(新特許規則 36 条 2 項)。

※登録後年金は現状から変更無く、出願代理人以外でも納付することができます。

以上