

中南米カナダの特許制度・運用における留意点

国際第1委員会*

抄 録 現在、中南米やカナダにおけるビジネス機会が増大しており、会員企業において、これらの国への特許出願を検討する機会が増えることが考えられる。また、会員企業において、これらの国の特許制度・運用の実態を考慮に入れた上で、ビジネス進出を検討したいというニーズが高まることも考えられる。そこで、本稿では、中南米やカナダにおいて会員企業が出願検討、特許制度・運用に関する調査を効果的に行えるように、各国の経済状況、特許出願状況、特許制度に関する情報を提供し、その上で各国制度・運用における留意点を提示する。

目 次

1. はじめに
2. 中南米・カナダの経済状況・特許出願状況
3. 中南米・カナダの特許制度
 3. 1 ブラジル
 3. 2 メキシコ
 3. 3 アルゼンチン
 3. 4 コロンビア
 3. 5 チリ
 3. 6 カナダ
4. 中南米・カナダの制度・運用の留意点
 4. 1 ブラジル
 4. 2 メキシコ
 4. 3 アルゼンチン
 4. 4 コロンビア
 4. 5 チリ
 4. 6 カナダ
5. おわりに

1. はじめに

国際第1委員会のこれまでの活動成果として、2008年に「ブラジルの知的財産制度」¹⁾、2013年に「ブラジルにおける権利活用状況と活用を意識した権利取得上の留意点」²⁾、2014年に「ブラジルの知的財産制度(改定第2版)」³⁾、

2015年に「ブラジル特許出願における記載要件に関する留意点」⁴⁾が本誌に掲載された。また2012年にはメキシコの知的財産制度に関する「メキシコ訪問代表団報告」⁵⁾が掲載された。

アメリカ大陸においては、メキシコ・ブラジル、またそれ以外の南米諸国でも近年経済発展が進み、また先進国の1つであるカナダについても近年GDPが増加している。

そのため会員企業による中南米やカナダへの更なるビジネス進出が加速し、それに伴い、これらの国への特許出願を検討する機会が増え、またビジネス進出に先行してこれらの国の特許制度・運用に関する調査を行うこともあるであろう。

しかしながら、会員企業にとって、現状、これらの国における特許制度の活用経験は少なく、中南米やカナダにおける特許制度・運用についての情報が不足している。また、それらの情報が十分に整理されていないため、国間で効率的に比較検討することが困難であった。

そこで、本稿では、2章に各国の経済状況・

* 2015年度 The First International Affairs Committee

特許出願状況を、3章に各国の特許制度を、4章に各国制度・運用の留意点を提示する。

なお、本稿は、2016年1月時点で得られている情報に基づき、2015年度国際第1委員会第5ワーキンググループの廣田純（リーダー、キヤノン）、石田克哉（三井化学）、兒玉博宣（第一三共）、津田哲志（ダイキン工業）、仲井智至（セイコーエプソン）、岡本正也（副委員長、富士重工業）が作成した。

2. 中南米・カナダの経済状況・特許出願状況

表1にアメリカ合衆国を除くアメリカ大陸諸国のGDP上位国の2014年GDP総額を示す。

表1 中南米カナダのGDP総額⁶⁾

2014年	GDP総額 (億USドル)
ブラジル	23,466
カナダ	17,854
メキシコ	12,911
アルゼンチン	5,431
コロンビア	3,779
チリ	2,580
ベネズエラ	2,063
ペルー	2,026
エクアドル	1,005

表1に示すように、ブラジル、カナダ、メキシコのGDPが突出して高く、アルゼンチン、コロンビア、チリがそれに続く。そこで、これらGDP上位6カ国を、本稿の調査対象とした。調査対象国の2005～2014年のGDPの推移を図1に示す。

図1に示すように、調査対象国において、2005～2014年の10年に亘りGDPが伸びていることがわかる。このような経済発展の傾向から、会員企業において、これらの国についてビジネス参入・拡大し、特許出願の検討の機会が増えることが考えられる。

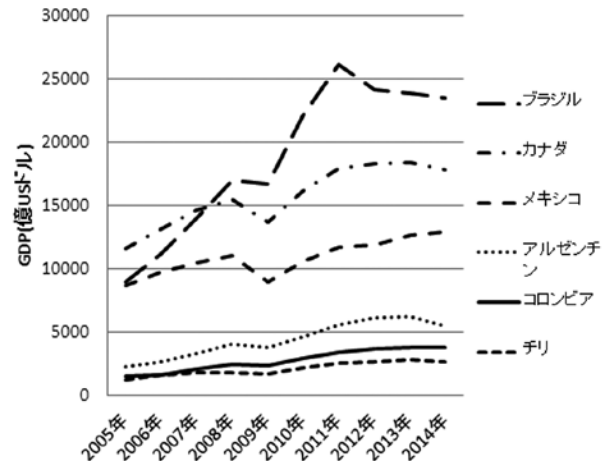


図1 各国のGDP推移⁶⁾ (単位：億USドル)

また表2に示すように、日本から上記の調査対象国への特許出願は、アメリカ合衆国と比べて総じて少なく、現状は、会員企業において、知識や実務経験の蓄積は少ないのではないかとと思われる。

表2 アメリカ大陸諸国における年間特許出願件数⁷⁾

2013年	特許出願年間総件数	日本居住者による年間特許出願件数
アメリカ合衆国	571,612	84,967
ブラジル	30,884	2,703
カナダ	30,174	1,901
メキシコ	15,444	1,057
アルゼンチン	4,772	209
チリ	3,072	94
コロンビア	2,158	118

3. 中南米・カナダの特許制度

以下、表3に特許出願に関する基本情報、表4に特許審査に関する基本情報、表5に特許権活用に関する基本情報、表6に無効手続に関する基本情報を示す。

表3 特許出願に関する基本情報

		ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア	チリ	カナダ
条約 関連	パリ条約	加盟	加盟	加盟	加盟	加盟	加盟
	PCT	加盟	加盟	未加盟	加盟	加盟	加盟
	TRIPS	加盟	加盟	加盟	加盟	加盟	加盟
	JPO-PPH	無し	有り	無し	有り	無し	有り
出願言語		ポルトガル語	スペイン語	スペイン語	スペイン語	スペイン語	英語またはフランス語
翻訳文提出		<p>パリルート： 他の言語でも出願可であるが、クレームまたは明細書いずれかは出願時にポルトガル語で提出する必要がある。他の言語で提出された書類は30日以内に翻訳文の提出が必要。</p> <p>PCTルート： クレームは国内移行時にポルトガル語で提出しなければならないが、その他の書類は国内移行から60日以内に翻訳文の提出が必要。</p>	<p>パリルート： 他の言語でも出願可。ただし出願から3月以内に翻訳文の提出が必要。</p> <p>PCTルート： 優先日から30月以内に翻訳文の提出が必要。</p>	<p>パリルート： 他の言語でも出願可。ただし出願から10日以内に翻訳文の提出が必要。</p> <p>PCTルート： PCTに未加盟。</p>	<p>パリルート： 他の言語でも出願可。ただし、国内官庁からの通知から2月以内に翻訳文の提出が必要。</p> <p>PCTルート： 優先日から31月以内に翻訳文の提出が必要。</p>	<p>パリルート： スペイン語以外の言語での出願を認める規定はない。</p> <p>PCTルート： 優先日から30月以内に翻訳文の提出が必要。</p>	<p>パリルート： 英語またはフランス語以外の言語での出願を認める規定はない。</p> <p>PCTルート： 優先日から30月以内に翻訳文の提出が必要。ただし、追加手数料支払いにより国内移行期限を優先日から42月に延長可。その場合、優先日から42月までに翻訳文の提出が必要。</p>

表4 特許審査に関する基本情報

	ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア	チリ	カナダ
審査請求の要否と時期	必要 (出願から36月)	審査請求書の提出は不要。 ただし、出願時に実体審査のための所定料金の支払いが必要。	必要 (出願から3年)	必要 (公開から6月)	審査請求書の提出は不要。 ただし、抄本公告(要約の公開)、異議申立期間後に、専門家報告の手数料納付が必要。	必要 (出願から5年)
権利化までの期間に関する情報	・出願から実体審査開始まで平均10年程度要する ⁸⁾ 。 ・審査は特許出願順に行われる。	出願から登録まで3-5年 ⁹⁾ 。	・審査請求からFirst OAまで5-6年 ⁹⁾ 。 ・審査請求から登録まで4-7年 ⁹⁾ 。	出願から23月以内に1回目の審査結果。	N/A	N/A

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

特許査定率	55%程度。 (ブラジル弁護士より)	60-65%程度。 (ブラジル弁護士より)	30%程度。 (ブラジル弁護士より)	N/A	N/A	N/A
グレース ビリオド	出願日または優先日前1年。	出願日または優先日前1年。	出願日または優先日前1年。	出願日または優先日前1年。	出願日前1年。	出願日前1年。
拡大先願	有り	有り	無し	有り	有り	有り
拡大先願の 例外規定	無し	無し	-	無し	無し	有り

表5 特許権活用に関する基本情報

	ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア	チリ	カナダ
侵害訴訟の 除斥期間	損害に関する訴訟は損害および加害者を知ったときから5年以内に出訴する必要がある。	産業財産法に特段の規定はない。	特許法に特段の規定はない。	侵害を知った日から5年、最後に侵害がなされた日から5年のうち、早い方までに出訴する必要がある。	産業財産法に特段の規定はない。	損害に関する訴訟は侵害の行為から6年以内に出訴する必要がある。
侵害訴訟に 要する期間	・3-5年(地裁) ・1-2年(控訴審) (ブラジル弁護士より)	・1年-1年半(庁) ・15-24月(TFJFA) ¹⁰⁾ (ブラジル弁護士より)	・3-5年(地裁) ・1年(控訴審) (ブラジル弁護士より)	N/A	N/A	N/A
存続期間	出願から20年、権利付与から10年のうちの長い方。	出願から20年。	出願から20年。	原則、出願から20年。特許期間の回復を請求することができるが、医薬品に関する特許は対象外。	出願から20年。例外として、権利付与、医薬の衛生登録の不当な遅延の場合に、裁判所に追加保護請求可。	出願から20年。例外として、1989年10月1日より前の出願については、存続期間が特許発行から17年の場合がある。

表6 無効手続に関する基本情報

	ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア	チリ	カナダ
特許付与前の 権利化阻止のための 手続	有り 公開から審査終了までは情報提供可能。	有り 公開から6か月以内に情報提供可能。	有り 公開から60日以内に情報提供可能。	有り 公開後60日以内に異議申立が可能。	有り 抄本公告(要約の公開)後、異議申立が可能。	有り 審査請求後に情報提供可能。許可後でも情報提供可能。
特許付与後の 無効手続	有り	有り	有り	有り	有り	有り
無効手続の 除斥期間	行政上の無効手続は、特許付与から6月の期間内に行わなければならないが、司法上の無効手続には除斥期間はない。	冒認出願等の場合、登録公報発行日から5年以内。	無し	冒認出願の場合は、特許付与から5年、または、発明が利用されていることに気付いたときから2年のいずれか早い期間。	登録日から5年。	無し

以下、表3～表6に記載していない情報を記載する。各国の法律、規則は、日本特許庁が公開している外国産業財産権制度情報のサイトから入手した¹¹⁾。

なお、コロンビアには独自の特許法がない代わりに、アンデス共同体「決議第486号」による特許法が用いられている。(説明は後述する。)

3. 1 ブラジル

(1) 新規性

技術水準の一部でないときに新規性がある。

技術水準とは、文書又は口頭による説明、使用その他の方法により、特許出願日又は優先日前にブラジル国内又は外国において、公衆の利用に供されていた全てのものから構成される。

新規性判断の目的上、先にブラジルに出願され、未だ公開されていない他の出願の全内容も、それが後に公開されることを条件として、当該他の出願は技術水準であるとみなされる(産業財産法11条)。発明者・出願人が同一の場合などを除外する規定はない。

(2) 進歩性

技術水準を考慮したときに、当業者にとって明白または自明でないときに進歩性がある(産業財産法13条)。

(3) 記載要件

① 明細書

明細書は当業者による実施ができる程度に明確かつ十分に記載しなければならない(産業財産法24条)。

② クレーム

クレームは明細書で具体化されなければならない、明瞭かつ正確に対象を定義しなければならない(産業財産法25条)。

(4) 補正

審査請求時まで、特許出願の補正をすることができる。ただし、補正は、出願書類によって最初に開示した内容を超えないことを条件とする(産業財産法32条)。

なお、審査請求後であっても、軽微な修正、審査基準の規定に適合させるための修正は許される(詳細は資料「ブラジルの知的財産制度(改定第2版)」³⁾を参照のこと)。

(5) 単一性

発明特許出願は、単一の発明、又は単一の発明概念を形成するように相互に関連した一群の発明に係わるものでなければならない(産業財産法22条)。

(6) 分割要件

特許出願は、出願審査が終了するまでは、職権又は出願人の請求により2以上の出願に分割することができる(産業財産法26条)。

(7) 不服審判

本法に定めた決定に対しては審判請求をすることができ、その申立は60日以内にしなければならない(産業財産法212条)。

(8) 無効手続

① 行政上の無効手続

無効手続は、特許付与から6月の期間内に、職権により又は正当な利害関係を有する者の請求に基づいて、開始することができる(産業財産法50条および51条)。

② 司法上の無効手続

特許庁または利害関係にある者はいつでも連邦地方裁判所に特許無効訴訟を提起することができる(産業財産法56条および57条)。

なお、争える無効理由は行政上の無効手続と同じである。

(9) 侵害訴訟制度

特許権者は特許侵害を差止める権利（産業財産権法42条）および侵害に対する補償を得る権利（産業財産権法44条）を有する。

3. 2 メキシコ

(1) 新規性

先行技術の基準は世界公知である（産業財産法12条）。発明が新規であるかの決定に利用される先行技術には、基準日（出願日又は優先日）より前にメキシコにおいて提出され係属しているすべての特許出願が含まれる（産業財産法17条）。

(2) 進歩性

「進歩性」とは、その技術を熟知する者が先行技術から明白に推論することはできない創造過程をいう（産業財産法12条）。

(3) 記載要件

① 明細書

発明の説明は、十分に明確であり、かつ完全に理解できるに足りるものであって、該当する場合には当該分野における技術および通常の知識を有する者が実施できる程度の説明足りうるものでなければならない（産業財産法47条）。

② クレーム

クレームは簡潔で明解なものでなければならず、かつ明細書の記載内容を超えてはならない（産業財産法47条）。

(4) 補正

自発補正については拒絶理由通知が発せられるまで可能であり、拒絶理由通知に対する補正については拒絶理由通知から2月以内に可能である（産業財産法50条）。

(5) 単一性

特許出願は、単一の発明、又は相互に関連して単一の発明概念を構成する一群の発明に関するものでなければならない（産業財産法43条）。

(6) 分割要件

特許付与前には自発的に分割可能であり、また、単一性違反の拒絶理由通知から2月以内に分割可能である（産業財産法44条）。

(7) 不服審判

行政に対して不服審判を請求することができる。拒絶査定を送達から30日以内に請求しなければならず、当該期間は延長不可である（産業財産法200条）。

(8) 無効手続

産業財産権庁は、特定の条件に該当する場合、職権又は個人の請求により、特許無効の決定を発する。また、特定の条件（冒認出願等）を除き、いつでも請求可能である（産業財産法78条・79条）。特定の条件（冒認出願等）の場合は、登録公報発行日から5年間まで請求可能である（産業財産法78条）。

(9) 侵害訴訟制度

損害賠償請求が可能（産業財産法226条）であり、差し止め請求も可能である（産業財産法199条の2）。

3. 3 アルゼンチン

(1) 新規性

技術水準に含まれない場合、発明は新規性を有するものとみなされる。技術水準とは、特許出願日前に又は認知された優先日前に、国内外を問わず、口頭若しくは書面説明により又は実施若しくは他の情報伝播方法により公表された技術知識の全体である（特許法4条）。

(2) 進歩性

創作の方法又は結果が、技術の熟練者にとり容易に予測できない場合に進歩性が認められる(特許法4条)。

(3) 記載要件

① 明細書

明細書は、当該分野の平均的な知識を有する専門家が実施できるように十分な明解性と完全性を以て発明を説明しなければならない(特許法20条)。

② クレーム

クレームは、保護を求める主題を定義しなければならない。またクレームは明細書の範囲を超えることはできない。独立クレームは1つだけ認められる(特許法22条)。

(4) 補正

特許出願日後90日の間、出願対象の拡大を暗示しないことを条件に、出願人は補正、訂正、補正事項を追加することができる。当該期間後は、審査官が発見する不備の解消のみが認められる(特許規則19条)。

(5) 単一性

特許出願は、単一の発明、又は単一の包括的発明概念を構成する関連した発明群のみに係るものでなければならない(特許法17条)。

(6) 分割要件

特許出願が2以上の発明により構成される場合、特許付与前に分割しなければならない。出願手続中に単一性の要件を満たさないと判断された場合、特許庁はその旨を出願人へ通知する。出願人は通知後30日以内に分割を請求しなければならない。分割しなかった場合は、単一性の要件を満たさないと判断された出願が放棄された

ものとみなされる(特許法17条)。

また出願人は、原出願が許可になるまでに自発的に分割出願を行うことができる¹²⁾。

(7) 不服審判

特許の付与拒絶の決定に対して、決定通知日後30日の期間内に再審の請求をすることができる(特許法72条)。

審決に不服がある場合、連邦裁判所に訴訟を提起することができる。

(8) 無効手続

特許は、本法に違反して付与された場合は、全体的又は部分的に無効とされる(特許法59条)。無効の訴えは、適法な権利を有する何人によっても提起することができる(特許法64条)。

(9) 侵害訴訟制度

特許の所有者及びその実施権者又は実用新案の所有者は、引続く不法実施の禁止及び被った損害の賠償を求める民事訴訟を提起することができる(特許法81条)。

3.4 コロンビア

コロンビアではアンデス共同体「決議第486号」による特許法が用いられている。アンデス共同体はコロンビア、ボリビア、エクアドルおよびペルーの4カ国からなる共同体であり、これら4カ国の特許法は全て共通するが、審査自体は各国で行われる。なお、コロンビアではコロンビア商工監督局が審査を行う。また、審査の結果特許になった場合、特許権はその国のみで発生する。

(1) 新規性

最新技術に含まれていないとき、新規性があるとみなされる。

最新技術は、特許出願の出願日、又は承認さ

れた優先日がある場合はその優先日以前に、使用、市場活動、又はその他の手段により、書面又は口頭で公知公用になった全てのものから構成される。

専ら新規性の決定において、法的資格を有する国内官庁において係属中で、且つ、審査中の特許出願の優先日より早い出願日又は優先日を有する特許出願の内容は、同様に最新技術の一部であるとみなされる（決議第486号16条）。発明者・出願人が同一の場合などを除外する規定はない。

(2) 進歩性

当該の技術分野において標準的な技能を備えて事業に携わる者にとって、発明が最新技術から当然に得られたものでない場合、発明は進歩性を有するとみなされる（決議第486号18条）。

(3) 記載要件

① 明細書

対応する技術分野において技能を有する者が発明を実行するのに十分に明確で完全に理解できる態様で、発明を公開しなければならない（決議第486号28条）。

② クレーム

特許で保護される対象を定義する。クレームは明確で簡潔であるものとし、明細書において全体的に支持される必要がある（決議第486号30条）。

(4) 補正

特許出願人は、出願手続中いつでも出願の補正を要求することができる。補正によって、当初の出願に含まれていた開示事項に与えられていた保護範囲を拡大することはできない。事務的な誤りの訂正も同様に請求が可能である（決議第486号34条）。

(5) 単一性

特許出願は、1つの発明のみに関しても、又は単独の発明の概念を構成するように関連する1つの発明のグループに関してもなし得る（決議第486号25条）。

(6) 分割要件

① 出願人が自発的に分割する場合

出願人は、手続のいずれの段階においても、出願を2又はそれ以上の分割出願に分けることができるが、いずれの出願も当初の出願に含まれている開示事項に与えられていた権利保護対象を拡大することはできない（決議第486号36条）。

② 単一性違反の場合

コロンビア商工監督局は、出願が発明の単一性の要件を満たしていない場合、手続のいずれの段階においても、出願人に分割を要求することができる（決議第486号36条）。

(7) 情報提供制度

情報提供の制度は存在しない。ただし、正当な利害関係のある者は誰でも、公告日より60日以内に、発明の特許性に理由を添えて異議申立ができる。当事者の要求に応じて、法的資格を有する国内官庁は、異議申立の実証のために更に60日間の期間を与える。根拠のない異議申立は、国内立法の規定に該当する場合、罰せられることもある（決議第486号42条）。

(8) 無効手続

法的資格を有する国内当局は、特定の条件に該当する場合、職権により又は何人による要求にも応じて、いつでも特許の無効性を宣告することができる（決議第486号75条）。

(9) 侵害訴訟制度

特許権者は特許侵害を差止める権利（決議第

486号52条、241条) および損害と不利益に対する賠償金を得る権利(決議第486号241条)を有する。

特許権者は、権利を侵害する者に対して、法的資格を有する国内当局へ訴訟を起こすことができる。特許権者はまた、侵害の差し迫った危険を示唆する行為に従事する者に対しても、訴訟を起こすことができる(決議第486号238条)。

コロンビアにおいて「法的資格を有する国内当局」とは、民事裁判所またはコロンビア商工監督局を意味する。

3. 5 チ リ

(1) 新規性

技術水準の一部でないときに新規なものともみなされる。技術水準は、チリの特許出願日又は優先日の前に、世界の何れかの場所において、公衆に開示され又は公衆の利用に供された全ての物を包含する。審査対象出願の出願日より前に出願され、かつ、その日以後に公開された特許又は実用新案の国内出願の主題も、技術水準の一部を構成するものともみなされる(産業財産法33条)。また、出願前12月以内に出願人によりなされた開示は、新規性、進歩性を決定する目的では考慮されない(産業財産法42条)。ただし、出願人による開示については、開示の存在、内容及び日付を自己の特許出願書類に含めなければならない(規則37条)。

(2) 進歩性

当該技術における熟練者にとって自明でもなく又当該技術水準から導くことが自明でもないときに進歩性を有するものともみなされる(産業財産法35条)。進歩性を決定するためには、関連する技術分野に存在する知識水準を考慮しなければならない(規則33条)。特許ガイドライン(Directrices de Patentes¹³⁾)のXVIII部に「進歩性の基本的な判断手法は、EPOの実務の一部

をUSPTOの実務に合わせたものに相当する」といった記載がある。

(3) 記載要件

① 明細書

明細書は、専門家又は当該技術の熟練者が他の如何なる情報も必要とせずに再現できる程度に十分に明瞭かつ完全でなければならない(産業財産法43条の2)。発明の明細書は、詳細かつ明瞭な説明より成るものとし、当該産業分野の専門家が「発明を再現する」ことができる程十分に完全なものでなければならない(規則39条)。

② クレーム

クレームは、明瞭かつ簡潔でなければならない、また明細書に基づくものでなければならない(産業財産法43条の2)。

(4) 補正

出願人は、関連する専門家報告書が発行されるまでは、自己の出願を補正することができるが、ただし、このことが発明の範囲又は明細書に含まれる開示の拡大をもたらすものでないことを条件とする(規則49条)。

(5) 単一性

特許が発明の単一性の原理に反して付与されたという事実は、権利を無効とする根拠にはならない。ただし、この事情が指摘されたときは、所有者の請求により、長官は、満了までに残存する期間につき発明を分割する(規則40条)。

(6) 分割要件

出願人は、専門家報告書が発行されるまで、発明の範囲又は明細書の内容を拡大しないことを条件として、自己の出願を2以上の出願に分割することができる(規則49条)。工業所有権局は、手続中の何れの段階においても、自己の判断によれば特許出願が所与の技術的問題に対

して2以上の解決策を提供しており、かつ、これらの解決策が互いに独立して立証できる場合は、当該特許出願を補正し又は分割する決定を下すことができる（規則50条）。

(7) 抄本公告（要約の公開）

出願がなされ、処理のために受理された場合は、規則に定める方法で、かつ、規則に定める期間内に、その抄本を官報に公告しなければならない（産業財産法4条）。

出願人は、法第4条にいう官報での公告の手配を自己の責任においてしなければならないが、その期限は、処理のための出願受理から、特許の場合は60日である。公告は、少なくとも次の事項を含むものとする。特許の場合は、出願番号、出願人の完全名称又は会社名及び保護を求める権利の内容についての要約説明文（規則14条）。なお、本法及びそれに基づく規則に規定する日数による期間は、変更できない期間とし、就業日をいうものとする。これらの目的上、土曜日は就業日とはみなされない（産業財産法11条）。要約は、最大1,600語とし、発明の概要及び該当する技術分野又は産業分野の指定を含まなければならない（規則38条）。

(8) 情報提供制度（抄本公告後の異議申立）

利害関係人は、特許出願等に対し異議申立をすることができ、特許出願についての異議申立は、抄本の公告の日から45日の期間内に提出しなければならない（産業財産法5条）。

(9) 審査期間

異議申立期間の経過後、長官が専門家報告の作成を命じる（産業財産法6条）。専門家報告の作成が命じられた後、出願人は、専門家報告の手数料を納付する必要がある（産業財産法8条、規則80条）。専門家による報告書は、専門家が任務を引き受けた日から原則60日（長官が

認める場合は更に60日延長）以内に発行される（産業財産法7条）。

(10) 審判・審決取消訴訟制度

異議申立、登録若しくは移転の無効化に関する案件及びその有効性若しくは効果についての又は工業所有権一般についての不服申立に関する案件は、本法に定める手続に従って長官に提起するものとする（産業財産法17条）。

また、第1審及び第2審の両方において、その通知日から起算して15日以内に、事実誤認を含む、又はそれに基づく異議に係る手続において下された決定は、職権により又は当事者の請求により是正することができる。異議申立のない手続において下された決定に関しても、登録手続を終了させた決定に対する不服申立の期間満了までは、同様の方法で訂正することができる（産業財産法17条の2A）。

第1審において長官が下した決定に対しては、異議が申し立てられているか否かを問わず、不服申立をすることができる。当該不服申立は、その通知の時から起算して15日の期間内に提起するものとし、工業所有権裁判所で審理され（産業財産法17条の2B）、長官決定に対する不服は裁判所で争うことになる。

(11) 存続期間

原則、出願から20年（産業財産法39条、規則51条）である。2005年の改正前は、登録から15年であった。2007年の改正により、例外として、権利付与の不当な遅延、医薬の衛生登録の不当な遅延の場合に、裁判所に追加保護請求が可能となった（産業財産法53条の2）。

(12) 無効手続

発明特許は、登録日から起算して5年の期間中、無効訴訟の対象とすることができる（産業財産法50条）。なお、当該期間は、2005年の改

正において、10年から5年に短縮された。

(13) 侵害訴訟制度

民事訴訟を提起して、差止請求、損害賠償請求等ができる(産業財産法106条)ことに加えて、侵害の予防措置として、裁判所は、(a) 侵害を構成するとされる行為の即時停止、(b) 侵害とされる行為に係わる製品並びに主として侵害を犯すのに使用された材料及び手段の差押え、等を命令することができる(産業財産法112条)。

3.6 カナダ

(1) 新規性

クレームの主題が先に開示されていない(特許法28.2条)。

「出願人」又は「出願人から直接的か間接的かを問わず知った者」によりカナダ又は他の場所において公開された先行技術は、出願日から1年を越える前に公開されたものが該当する(同条(1)(a))。

「出願人」、「出願人から直接的か間接的かを問わず知った者」以外の者によりカナダ又は他の場所において公開された先行技術は、クレーム日より前に公開されたものが該当する(同条(1)(b))。なお、クレーム日とは、カナダにおける実際の出願日、またはカナダ国内または国外における先の出願に基づく優先日である。

また拡大先願の規定はあるが、出願人同一の場合には適用されない(同条(1)(c))。

(2) 進歩性

発明は自明であってはならない(特許法28.3条)。先行技術の認定は、新規性と同様である。

なお、特許庁実務マニュアルであるMOPOP(Manual Of Patent Office Practice¹⁴⁾)の自明性に関する15章が2016年1月に改訂された。改訂の内容については4章「各国制度・運用における留意点」にて後述する。

(3) 記載要件

① 明細書

明細書は、当業者が発明者と同様の成果をもって発明を実施できるものが許される(MOPOP 9.02.03)。

② クレーム

クレームは、明瞭かつ簡潔であって、詳細な説明に引用される如何なる書類からも独立し、詳細な説明により完全に裏付けられていなければならない(規則84条)。

また排他的特権又は所有権を請求する発明の主題を明確にかつ明示的用語を用いて特定した1又は2以上のクレームで終結しなければならない(特許法27条(4))。

(4) 補正

補正可能な時期は、特許付与までである(MOPOP 19.01)。許可後であり且つ登録料支払い前の補正は、誤記等の訂正に限定される。

また拒絶査定に相当する最終指令に対する応答期間(6月)内であれば補正は可能である(規則31条)。

(5) 単一性

1の特許は1発明のみに対して付与される(特許法36条(1))。なお単一性が満たされていないことは無効理由にはならない。また特許庁長官が、単一性が満たされていない旨を出願人に通知することができる(同条(2.1))。単一性の有無の基準は、複数のクレームが同一または対応する特別な技術的特徴(STF)を有するか否かである(MOPOP 14)。

(6) 分割要件

原出願が2以上の発明を記載している場合は、出願人はそのクレームを1発明に限定することができる(特許法36条(2))。また分割可能な時期は、原出願に対する特許付与前または

原出願の放棄の前である（MOPOP 14.09）。

(7) 不服審判

日本における前置審査、拒絶査定不服審判、審決取消訴訟に相当する制度が設けられている。

最終指令（拒絶査定に相当）後6月の期間内に、補正又は抗弁を提出することができる（規則30条(4)）。また上記補正又は抗弁に対しては、審査官が判断する。そのため日本における前置審査に近い。

また上記補正又は抗弁によっても拒絶が取り下げられない場合は、当該拒絶は長官により再審理され、かつ、出願人に聴聞を受ける機会が与えられる（規則30条(6)）。この再審理は審判部により判断されるため、日本における拒絶査定不服審判に近い。

さらに、長官による拒絶理由により特許を取得することができなかった者は何人も、長官の決定に対して連邦裁判所に提訴することができる（特許法41条）。これは日本で言うところの審決取消訴訟に相当する。

(8) 情報提供制度

表6に示したように、情報提供制度がある。なお、提出された先行技術について考慮する義務は特許庁になく、また仮に該先行技術が拒絶理由通知に引用されたとしても、該先行技術についての出願人の主張に対して反論する機会とは与えられない。

(9) 無効手続

① 行政上の無効手続（再審査）

査定系の手続として再審査制度があり、付与後の特許について長官に対して先行技術を提出することができる（特許法48.1条(1)）。ただし、先行技術の関連性、及び再審査を請求するクレームに対してその先行技術を適用する方法を記載しなければならない（同条(2)）。

特許権者は、再審査部の決定について、連邦裁判所に提訴することができる（特許法48.5条(1)）。

② 司法上の無効手続（無効裁判）

カナダ司法長官又は利害関係人の申立により、連邦裁判所は無効を宣言することができる（特許法60条）。

(10) 侵害訴訟制度

侵害訴訟制度は特許法54条に規定があるが、間接侵害については特段の規定がない。

また侵害訴訟により差止（特許法第57条）、損害賠償の請求（特許法第55条）が可能であり、また出願公開後で且つ特許が付与される前の行為についての補償金の請求が可能である（特許法第55条(2)）。

4. 中南米・カナダの制度・運用の留意点

各国における特許出願、審査、特許権活用における主な留意点を表7に示す。

以下、各国制度におけるその他の留意点について説明する。

4.1 ブラジル

(1) 審査

審査請求の時期にかかわらず、出願順に審査がなされるため、現状は、早期に審査請求を行うことによる審査促進の効果は薄い。

優先審査の制度は存在するが、企業が自社の出願を優先審査に付することができるのは、実質的には特許出願の主題が権原なき第三者に模倣されている場合しかない。

(2) 無効手続

登録後の無効手続に関し、行政上と司法上の2つの手段があるが、特許付与から6月を経過すると、行政上の無効手続を行うことはできず、

表7 制度・運用に関する主な留意点

	ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア	チリ	カナダ
特許出願	<ul style="list-style-type: none"> ・拡大先願の例外規定がないため、出願の内容や出願順に留意しなければならない。 ・審査結果が出るまでの時間が長く、また出願維持年金が発生するため、出願案件の選定の際には、早期権利化の要否、また出願による費用対効果などを考慮する必要がある。 	<ul style="list-style-type: none"> ・拡大先願の例外規定がないため、出願の内容や出願順に留意しなければならない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・PCTに未加盟であるため、日本出願を基礎とするならば、日本出願後、早期に、パリルートでのアルゼンチンへの出願要否を判断する必要がある。 ・権利化に時間を要するため、出願案件の選定の際には、早期権利化の要否を考慮する必要がある。 	<ul style="list-style-type: none"> ・拡大先願の例外規定がないため、出願の内容や出願順に留意しなければならない。 ・審査結果が出るまでの時間が短い。そのため、早期活用を望む案件の出願が有効である。 	<ul style="list-style-type: none"> ・出願公開制度がなく、出願人の責任で抄本公告（要約の公開）の手配を行う必要がある。 	<ul style="list-style-type: none"> ・PCTルートにおける国内移行期限は通常は優先日から30月であるが、追加手数料の支払いにより、優先日から42月に延長可能。
審査	<ul style="list-style-type: none"> ・分割出願は、審査請求時のクレームに記載されている発明に限定されるため、審査請求前に、権利化すべき発明がクレームされているか確認する必要がある。 ・医薬発明の審査は産業財産庁と国家衛生監督局（ANVISA）が二重に行う。 ・補正の出来る時期と範囲が厳格である。 	<ul style="list-style-type: none"> ・審査段階において、4回まで応答の機会が与えられ、4回の応答でも登録要件が満たされなかった場合、拒絶査定通知が発せられる。 ・査定不服審判を請求できる期間が、翻訳期間を考慮すると非常に短い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・自発補正が可能な期間が出願から90日と短いため、できれば出願時に審査を希望するクレームを確定する必要がある。 ・査定不服審判を請求できる期間が、翻訳期間を考慮すると非常に短い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・拒絶理由通知が原則1回のみであるため、応答時にはより慎重な検討が必要である。 ・既に審査された請求項を分割出願で再度の審査に付することは出来ない。 ・査定不服審判が請求できる期間が10日と極端に短い。 	<ul style="list-style-type: none"> ・審査官（専門家）による報告書の発行後は、出願人は自発的に分割出願することはできない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・MOPOP 15章の改訂により、進歩性のハードルが高くなる可能性がある。 ・補正可能な期間が長く、時間をかけて、適切な権利範囲を取得する事が出来る。
特許権活用	<ul style="list-style-type: none"> ・存続期間が出願から20年を超える場合が多い。その理由は、審査遅延により、存続期間の例外規定（権利付与から10年の存続期間）の適用を受けたためであり、2014年時点で、付与された特許の約6割が該適用を受けている⁸⁾。 ・優先審査の条件が厳しく、現状、特許権の早期の権利行使は難しい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・侵害に対する法的処置は、行政にて処理される。そのため、早期決着、コスト抑制が見込まれる。 	—	<ul style="list-style-type: none"> ・米国と同様の特許期間調整の制度があり、出願から20年を超えても他社牽制力を維持できる場合がある。 ・侵害に対する法的処置は、行政（コロンビア商工監督局）でも処理される。そのため、早期決着、コスト抑制が見込まれる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・権利付与、医薬の衛生登録の不当な遅延の場合に、存続期間が出願から20年を超える場合がある。 	—

司法上の無効手続をとることしかできない。

4. 2 メキシコ

侵害に対する法的処置は、行政にて処理される。ブラジル弁護士によれば、行政で処理される侵害訴訟に要する期間は、1年から1年半とのことで、早期決着が見込まれる。さらに、早期決着により、コスト抑制も見込まれる。

4. 3 アルゼンチン

(1) 出願

スペイン語以外の言語による出願も可能であるが、アルゼンチンへの出願から10日以内に翻訳文の提出が必要である。従って、パリルートでの出願の際には、基礎出願からほぼ1年以内にスペイン語の翻訳文を準備しておく必要がある。

(2) 審査

アルゼンチン国家産業財産権庁は、審査のバックログを低減するため、2014年にResolution No. 187/2014を公示した。これは、2013年1月1日以前に出願され、優先権を伴うアルゼンチン出願の出願人に対して、基礎出願の審査状況を報告することを要求するものである。該要求から90日以内に回答しなかった場合、当該アルゼンチン出願が放棄とみなされる¹⁵⁾。今後も同様の措置がなされる可能性があるため、特許庁の動向を注視する必要がある。

4. 4 コロンビア

発明が、遺伝子資源又はアンデス共同体の加盟国のいずれかが原産地国であるものからなる生産物から得られた、又は発展したものである際にアクセス契約の写しを提出していない場合、発明が加盟国のいずれかが原産地国である、先住のアフロアメリカ若しくは加盟国の地域コミュニティの伝統的知識から得られた、又は発

展したものである際にそのような知識の使用の許可又は権限を認定する書類の写しを提出していない場合、にも無効審判を請求する事が出来る。

4. 5 チリ

抄本公告(要約の公開)後、異議申立が可能となるが、登録後の異議申立制度はなく、特許を無効にするには特許無効訴訟を提起する必要があること、特許無効訴訟について登録から5年の除斥期間があることを鑑みると、抄本公告後の異議申立制度を利用して他社出願の権利化阻止を試みることは検討の価値があると思われる。なお、チリ工業所有権庁(INAPI)ホームページの“Buscar en Base de Datos”(Search Database)にて、出願人名(Nombre Solicitante)や優先権基礎出願番号(Nro. de Prioridad)等で抄本公告された特許出願の検索が可能である。

2015年のチリ工業所有権庁の年次報告書によると、法改正案として、手続きの遅延を目的とする異議申立(reckless opposition)に対して制裁を課すこと、異議申立期間を最初の審査報告の通知後に限定すること、冒認による出願・特許の移転請求を可能にすること等が検討されている¹⁶⁾。

4. 6 カナダ

(1) 進歩性

2016年1月にMOPOPの自明性に関する15章が改訂され、該改訂により進歩性(非自明性)のハードルが高くなる可能性がある。

従前は、いわゆる「当業者」として「想像力のない技術者(an unimaginative skilled technician)」との記載があり、また判断基準として「想像力のない技術者が直接的かつ困難なく問題の発明の構成に行きついたか否か」との記載があり、この記載等を根拠に、カナダにおける進歩性のハードルは低いという情報があった

が、該改訂によりこの記載が削除された。

また、該改訂により、非自明性要件違反等を根拠に特許を無効と判断したカナダ最高裁判決 (Apotex Inc. v. Sanofi Synthelabo Canada Inc., [2008] 3 S.C.R. 265, 2008 SCC 61) がMOPOP 15章に反映されたため¹⁷⁾、カナダにおける進歩性のハードルが高くなる可能性がある。

(2) 単一性

カナダの審査官による単一性の判断について、以下の情報がある。

例えば審査されているクレーム構成が以下の場合、

クレーム 1 : A

クレーム 2 : A + B

クレーム 3 : A + B + C

クレーム 4 : A + D

クレーム 1 に新規性が無ければ、審査官はクレーム 2 以降のサーチはせずに「単一性違反」の拒絶理由を発行する。ただし、クレーム 2 以降についてのサーチが阻害されるわけではなく、審査官の裁量でサーチが行われる場合もある。上記対応の理由は、出願人がクレーム 2, 3 を選ぶのか、クレーム 4 を選ぶのか分からないためである。なお、出願人が仮にクレーム 2 で限定する補正を行った場合、クレーム 4 に変更する所謂シフト補正を行うことはできない。

そのため、カナダにおいて早期権利化を目指すならば、クレーム 1 に少なくとも新規性は確実に確保できる構成を含めるよう留意する必要がある。また上記のように単一性違反を指摘されて補正した後のシフト補正が認められないため、クレームの限定を行う際には、権利化を希望する従属クレームを慎重に選定する必要がある。

5. おわりに

以上のように、本稿では中南米やカナダにお

ける特許制度・運用における留意点を提示した。これらの国の多くがスペイン語あるいはポルトガル語を出願言語としていることもあり、特許制度の運用実態の把握は容易ではないが、会員企業がこれらの国への特許出願を検討する際、あるいはビジネス進出に先行してこれらの国の特許制度・運用に関する調査を行う際に、本稿が一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 2007年度国際第1委員会, ブラジルの知的財産制度, 日本知的財産協会資料第369号
- 2) 国際第1委員会, 知財管理, Vol.63, No.7, pp.1051~1063 (2013)
- 3) 2013年度国際第1委員会, ブラジルの知的財産制度改訂第2版 (2013年ブラジル調査団報告), 日本知的財産協会資料第437号
- 4) 国際第1委員会, 知財管理, Vol.65, No.9, pp.1188~1198 (2015)
- 5) 2011年度国際第1委員会, メキシコ訪問代表団報告, 日本知的財産協会資料第410号
- 6) IMF, World Economic Outlook Database October 2015 Edition
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weoselgr.aspx> (参照日: 2016. 1. 29)
- 7) 特許庁, 特許行政年次報告書2015年版
https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/nenji/nenpou2015_index.htm#toukei_shiryuu (参照日: 2015.11.19)
- 8) Lisa L. Mueller, BRIC Wall
<https://bricwallblog.wordpress.com/2014/11/06/the-brazilian-patent-office-places-the-fight-against-the-patent-application-backlog-as-its-top-priority/> (参照日: 2016. 2. 1)
- 9) 「平成27年度 第5回JPO/IPR 研修 (中南米特定技術 (情報通信技術) 特許審査コース) カントリーレポート発表会」資料
- 10) TFJFA :
(スペイン語) Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
(英語) Federal Court of Fiscal and Administrative Justice

- 11) 特許庁, 外国産業財産権制度情報
<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/mokuji.htm> (参照日: 2016.1.12)
- 12) AIPPI, Argentina Report Q193
<https://www.aippi.org/download/committees/193/GR193argentina.pdf> (参照日: 2016. 1. 21)
- 13) チリ工業所有権庁 (INAPI), Directrices de Patentes
http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-4090_recurso_1.pdf (参照日: 2015.12.2)
- 14) カナダ知的財産局 (CIPO), Manual Of Patent Office Practice
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00720.html (参照日: 2016. 2. 10)
- 15) アルゼンチン国家産業財産権庁 (INPI), Resolucion P-187
<http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=249&criterio=1> (参照日: 2016. 1. 14)
- 16) チリ工業所有権庁 (INAPI), REPORTE ANUAL INAPI 2015
http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-5983_recurso_1.pdf (参照日: 2015. 12. 2)
- 17) カナダ知的財産局 (CIPO), Release of revised chapters 15 and 19 of the Manual of Patent Office Practice (MOPOP)
<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04010.html> (参照日: 2016. 2. 19)

(原稿受領日 2016年2月26日)

