

オーストラリア改正特許法について

下 道 晶 久*
田 原 正 宏**

抄 録 2012年4月15日に成立したオーストラリア改正特許法（Raising the Bar）は、2013年4月15日に施行されました。特許要件に関する規定などの主要な項目については、施行日以降に審査請求されるすべての出願に改正法が適用されます。本稿では、日本の制度にはないオーストラリア独特の制度にも簡単に触れつつ、今回の改正法の概要について、Q&A形式で紹介します。

1. 特許法改正の背景及び概要

Q 1 今回の特許法改正の背景及び概要について教えてください。

A 1 オーストラリアでは特許要件の基準が他の主要国と比較して低く、特許が容易に付与される傾向があり、その結果として後発のイノベーションが阻害されているという問題が指摘されていました。そこで、今回の改正法では、諸外国の制度に類似した特許要件を追加するなど、特許出願をより厳格に審査し、特許の質の向上を図ることを目的としています。また、手続きの複雑さや矛盾を解消し、特許制度を合理化するための改正も同時に行われることになりました。

今回の法改正は、国際調和を図ることを目的の1つとしており、結果としてオーストラリア特許制度の特殊性が薄れ、日本の特許制度に慣れ親しんだ出願人にとってはむしろ馴染みやすい法制度に変更されたといえます。

2. 特許要件の厳格化

Q 2 進歩性の要件についてどのような改正がありましたか？

A 2 従前、進歩性の判断において考慮される当業者の知識水準は、オーストラリア国内の当業者が対象になっていました。改正法の下では、このような地域の制限が撤廃され、任意の地域における当業者の知識水準が考慮されることとなります（改正法7条(2)）。例えば口頭審理や侵害訴訟において専門家の意見を証拠として提出する場合、改正法の下では、日本の専門家の証言や意見書も証拠能力を有するようになると考えられます。

また、従来は、当業者が先行技術を発見できることを合理的に期待できない場合、そのような先行技術は進歩性の判断材料から除外されていました。例えば、タッチフットボールに使用されるデバイスに関連する発明の進歩性を判断する際に、当業者（タッチフットボールのコーチ、レフェリーなど）にアメリカの特許文献のサーチを期待するのは非現実的であるとして、米国特許文献を考慮の対象から除外すべきとした判例があります（Emperor Sports事件¹⁾）。

* 青和特許法律事務所 弁理士
Teruhisa SHIMOMICHI

** 青和特許法律事務所 弁理士
MasahiroTAHARA

それに対し、改正法ではそのような制限がなくなり、日本などと同様にすべての先行技術が判断材料になります（改正法7条(3)）。

なお、改正法は、進歩性の判断材料として、複数の引用発明が組み合わされる場合、当業者がそれら引用発明を組み合わせることを合理的に期待できたであろうことを要求しています。

Q 3 発明の有用性が特許要件に追加されると聞きましたがどのようなものですか？

A 3 発明の有用性について、改正法は、「明確かつ実質的で確かな用途」が明細書に記載されているか否かに基づいて判断されると規定しています(改正法7 A条)。この規定は、米国の判例法を意識して導入されており、同国と同水準の記載要件が課されることが予測されます。

なお、有用性の要件は審査対象に含まれています（改正法45条(1)(b)）。

Q 4 実施可能要件についてどのような改正がありましたか？

A 4 旧法は、実施可能要件について「発明を十分に」記載することと規定しており（旧法40条(2)(a)）、裁判所において、同要件は、各クレームの範囲に含まれる実施形態が少なくとも1つ開示されていればよいと解釈されていました。

それに対し、法改正後の実施可能要件は、特許を受けようとする発明が、「当業者が発明を実施するのに十分に明確かつ完全に」明細書に記載されていることと定義されています（改正法40条(2)(a)）。改正後の文言は、英国及び欧州特許庁の実施可能要件の規定に類似した文言が採用されており、クレームの範囲全体にわたって当業者が実施可能である程度の記載を要求することが意図されています。

Q 5 明細書の記載要件としてサポート要件が導入されたと聞きました。どのような変更が予測されますか？

A 5 改正によって導入されたサポート要件は、従前の「正当な根拠(fairly basis)」の要件（旧法40条(3)）に置き換わるものです。裁判所は、従前の「正当な根拠」の要件について、クレームに記載された発明と明細書に記載された発明とが互いに整合していればよい、と解釈してきました。

新たに導入されたサポート要件は、各クレームに記載された発明が明細書等によって十分にサポートされていることを要求するもので（改正法40条(3)）、①各クレームに記載された発明が明細書に根拠を有すること、及び②クレームの範囲が明細書等の開示範囲を超えないこと、を要求することが意図されています。

なお、従前のベストモード要件（旧法40条(2)(a)）は維持されています（改正法40条(2)(aa)）。ベストモード要件を充足していない場合、拒絶理由、異議理由及び無効理由になります（改正法45条(1)(a)、同59条(c)、同138条(3)(f)）。

Q 6 特許要件に関する改正後の規定はどの出願に適用されますか？

A 6 2013年4月15日以降に審査請求がなされたすべての出願に適用されます。優先権主張を伴う出願又は分割出願であっても例外ではありません。そのため、親出願に旧法が適用される一方で、子出願には改正法が適用されることも起こり得るので注意が必要です。

3. 明細書の補正

Q 7 明細書等の補正についてはどのような改正がありましたか？

A 7 旧法の下ではクレームの範囲を拡充するものでない限り、新規事項を追加する補正（例えば実施例の追加、変更）が認めら

れていました（旧法102条）。それに対し、今回の改正により、日本や諸外国と同様に、補正可能な範囲が出願当初の明細書等の開示範囲内に制限されるようになりました（改正法102条(1)）。

なお、軽微な誤記や明らかな誤記等を訂正する目的でなされる補正については、この限りではないと規定されています（改正法102条(3)）。

4. 分割出願

Q 8 分割出願の規定についてはどのような改正がありましたか？

A 8 従前、特許付与されるまでの期間は異議申立て事件に係属している期間を含めていつでも分割出願が可能でしたが（旧法79B条(1)）、改正法の下では異議申立て可能な期間の経過後、すなわち特許許可の公告から3カ月経過後は分割出願できなくなりました（改正法79B条(3)(b)(IV)、規則6A.1条(1)(b)(i)）。

Q 9 分割出願の時期的制限に関する規定はどの出願に適用されますか？

A 9 2013年4月15日以降にされる分割出願が対象になります。

5. グレースピリオドの規定

Q 10 グレースピリオドに関する規定についてはどのような改正がありましたか？

A 10 オーストラリアでは12カ月のグレースピリオドが従前から認められていましたが、公開又は公然実施の対象となった発明のみが対象となっていました。したがって、公開等された発明と、特許を受けようとする発明とが同一でない場合、グレースピリオドの規定の恩恵を受けられませんでした。

それに対し、改正法の下では、公開等がなされた発明と特許を受けようとする発明とが同一でなくてもグレースピリオドの適用を受けられ

るようになりました（改正法24条(1)(a)）。

また、秘密使用の場合であってもグレースピリオドの適用が受けられるようになりました（改正法9条(e)）。

6. 手続きの期限に関する規定

Q 11 アクセプタンス期間の規定について改正がなされたと聞きました。アクセプタンス期間とはどのようなものでしょうか。また、今回の改正による変更点について教えてください。

A 11 アクセプタンス期間は、拒絶理由を解消するために出願人に付与される期間で、期間内に特許が許可されない場合、その特許出願は失効することになります。従前、アクセプタンス期間は、1回目のオフィスアクションの通知から12カ月と規定されており、この期間は遅延手数料を納付することにより最大21カ月まで延長可能でした。

改正法の下ではこの期間延長が認められなくなり、アクセプタンス期間は一律12カ月に変更されました（142条、規則13.4(1)(a)）。

Q 12 アクセプタンス期間に関する改正はどの出願に適用されますか？

A 12 特許要件に関する規定と同様に、2013年4月15日以降に審査請求されたすべての出願に適用されます。

Q 13 手続きの期限に関して他に注意すべき改正事項はありますか？

A 13 オーストラリアでは、出願人が自発的に審査請求をしない場合、長官から審査請求の手続きを行うよう通知を受けます。この審査請求指令に対する応答期間が従前の6カ月から2カ月に短縮されました（改正法44条、規則3.16(2)）。この応答期間に関する改正は、2013年4月15日以降に通知される指令に対して

適用されます。

また、従来、特許の許可決定までに提出すればよいとされていた譲渡書 (Statement of Entitlement) が、今回の改正法により、審査請求時に提出することが必要になりました。

なお、無審査で登録されるイノベーション特許の場合は、出願時に譲渡書が必要になる点に注意が必要です。

7. 特殊な制度に関する改正

Q 14 強制的な予備調査制度が導入されると聞きましたが、どのような制度ですか？

A 14 新たに導入された予備調査制度 (改正法43A条) によれば、対象の特許出願に対して先行技術の調査報告書及び特許性に関する見解書が作成されることになっています。予備調査の結果は公開されます。なお、PCT出願、パリルートの出願、分割出願等、IPオーストラリア (オーストラリア特許庁) やそれ以外の国又は期間によって有効な特許性の調査ないし審査が実施されている出願には原則として適用されません。

当初、有効な調査がなされていない出願については、強制的に予備調査の対象とすることが提案されていましたが、中小企業の負担増を理由に批判が多く、強制的な予備調査の実施は当面見送られることになりました。

なお、出願人が自発的に予備調査をIPオーストラリアに依頼することは可能です (2,200豪ドルの調査費用が必要)。

Q 15 他に留意すべき改正点はありますか？

A 15 オーストラリアでは通常の審査とともに、他の特定国の審査結果を利用する修正審査 (modified examination) 制度が採用されていましたが、今回の改正により廃止されました (旧法47条, 48条の削除)。

また、従来、分割出願等の機会を最大限確保する等の目的で、許可決定の保留を請求することが実務上一般的に行われてきましたが、改正法の下では許可決定の保留が認められるか否かは長官の裁量に委ねられるようになりました (旧法49条(3)の削除, 改正法49A条)。利害関係人の存在等、早期の権利関係の確定が望ましい事情がある場合、保留請求が却下されることが考えられます。

また、従前認められていたいわゆるオムニバスクレーム (例えば「明細書に実質的に記載された装置」, 「図1に記載された装置」等) は、原則として利用できなくなりました (第40条(3A))。

注 記

- 1) Commissioner of Patents v Emperor Sports Pty Ltd [2006] FCAFC 26

参考文献

- ・IPオーストラリア (オーストラリア特許庁) ホームページ
<http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/ip-legislation-changes/ip-laws-amendment-act-2012/> (参照日 2013. 7. 12)

(原稿受領日 2013年7月18日)