

平成 25 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

各国における特許の審査基準・審査マニュアル  
に関する調査研究報告書

平成 26 年 3 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

## 7. オーストラリア

### オーストラリアにおける特許関連法規

オーストラリアにおける特許関連法規は、以下の通り。

- ・ 1990 年特許法（2013 年 6 月 29 日施行）<sup>1</sup>
- ・ 1991 年特許規則（2013 年 4 月 15 日施行）<sup>2</sup>

#### 7. 1 IP Australia で作成されている審査基準関連資料及びその概要

IP Australia における審査基準関連資料としては、「実務及び手続マニュアル」が作成されている。

- ① オーストラリア特許庁実務及び手続マニュアル  
(Australian Patent Office Manual of Practice and Procedure :  
以下、「MPP」)<sup>3</sup>  
2013 年 12 月 19 日版

概要：

MPP は、IP Australia における特許に関する特定の問題を処理するための確定された方法及び手続、並びに IP Australia の特許品質基準 (Patent Quality Standards) を順守するために公開されている許容品質レベル (Acceptable Quality Levels) を満たす高い品質の成果物となる顧客サービス提供するための方法及び手続を特定及び記載している。MPP には、次のような様々な内容を含む、全 6 巻から構成されている。なお、第 1 巻から第 3 巻までは、IP Australia のウェブサイトで公開されているが、第 4 巻から第 6 巻は非公開の資料となっている。<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00471>

本項におけるオーストラリア特許法の条文の和訳は、特に記載がない限り、日本特許庁のウェブサイト「外国産業財産権制度情報」で公開されたものを使用した。

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/australia/tokkyo.pdf>

(最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>2</sup> <http://www.comlaw.gov.au/Details/F2013C00202>

本項におけるオーストラリア特許規則の条文の和訳は、特に記載がない限り、日本特許庁のウェブサイト「外国産業財産権制度情報」で公開されたものを使用した。

[http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/australia/tokkyo\\_kisoku.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/australia/tokkyo_kisoku.pdf)

(最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>3</sup>

[http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patentsmanual/WebHelp/Patent\\_Examiners\\_Manual.htm](http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patentsmanual/WebHelp/Patent_Examiners_Manual.htm) (最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>4</sup> 知財庁アンケート回答より

- 第 1 卷 国際
- 第 2 卷 国内
- 第 3 卷 異議申立、紛争及び延長
- 第 4 卷 分類、サーチ及び情報技術（非公開）
- 第 5 卷 PAMS<sup>5</sup>審査官用参考資料（非公開）
- 第 6 卷 PAMS マニュアル（非公開）

上記の各巻には、次の内容が含まれている。

(i) (MPP 第 1 巻、第 2 巻、第 3 巻の一部)

IP Australia の決定、法律上の助言、審査、付与前異議申立及び特許手続に関して、特定の問題について特許法及び規則に準拠して判断された決定、並びに関連する判例法に基づく、オーストラリア特許法についての特許庁長官の解釈及び見解をまとめている。

(ii) (MPP 第 2 巻の一部)

国内審査実務に関する基準、規則及び指針である。また、これらは公式な法的地位を有していないが、上記 (i) と一貫性があり、IP Australia で実施されている特許品質システムに付随する一貫性のある要件を反映している。

(iii) (MPP 第 1 巻の一部)

PCT に基づく、条文、規則及び指針の説明である。

オーストラリアが PCT に加盟している限り、審査官が PCT を順守することは義務であるが、司法的効力はない。

(iv) (MPP 第 1 巻の一部)

オーストラリアの手続に関して、上記 (iii) に言及した項目を解釈し、PCT のサーチ及び審査実務に着手するための指針である。これらもまた、公式な法的地位を有していないが、上記 (i) と一貫性があり、IP Australia で実施されている特許品質システムに付随する一貫性のある要件を反映している。

(v) (MPP 第 4 巻、第 5 巻及び第 6 巻)

オーストラリア特許システムを管理するソフトウェアの操作に関する指示／指針である。

(vi) (MPP 第 1 巻、第 2 巻及び第 3 巻の一部)

特許審査及び実務に関する現行の行政実務及び手続である。本実務及び手

---

<sup>5</sup> IP Australia で使用されている特許出願管理システム (Patents Application Management System) の略。

続は、IP Australia 内の現行のオペレーティングシステムを反映したものであり、上記 (i) から (iv) の内容と一貫性がある。

また、MPP には、必要に応じて解釈の基本となるオーストラリアの関連判決が引用又はその判決の内容が記載されている。

## ② 特許庁長官の決定<sup>6</sup>

概要：

付与前異議申立及び聴聞に対する特許庁長官の決定である。本決定は、特定の事案及び状況における特許法の問題の詳細な解釈を提供し、類似の事案及び状況における法律の適用についての指針を提供している。

なお、IP Australia のウェブサイトでは上記決定のデータベースが公開されているが、手続上の問題に関する付与前異議申立及び聴聞に対する特許庁の決定のうち選ばれたものが含まれている。<sup>7</sup>

### 7. 1. 1 審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力

オーストラリアにおいて作成されている審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力は、次の通り。<sup>8</sup>

#### ① MPP

MPP には、法的拘束力はなく、指針（特定の問題を処理するための）を提供している。<sup>9</sup>

#### ② 特許庁長官の決定

付与前異議申立及び聴聞に対する特許庁長官の決定については、法的拘束力のない指針である。<sup>10</sup>

### 7. 1. 2 審査基準関連資料の作成及び改訂

#### (1) 審査基準関連資料改訂の理由<sup>11</sup>

審査基準関連資料の改訂理由としては、次の理由が挙げられる。

---

<sup>6</sup> <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/APO/> (最終アクセス日：平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>7</sup> 知財庁アンケート回答より

<sup>8</sup> 本項目は、知財庁アンケートの回答から得られた情報を元に作成した。

<sup>9</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>10</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>11</sup> 知財庁アンケートの回答より

- ・ 関係法令の変更
- ・ 判決による関係法令についての解釈の変更
- ・ 出願人等からの要望
- ・ コンピュータシステムの変更への対応  
(第4巻、第5巻及び第6巻に関してのみ)

## (2) 審査基準関連資料の改訂の流れ<sup>12</sup>

IP Australia における審査基準関連資料の作成及び改訂までの流れは、下記の通り。



なお、MPP の作成及び／又は改訂は、必要に応じて実施される。特定項目については、法律要件又は判例への対応、又はシステム及び／又は手続の変更に対応するため、General Manager 又はその他の Senior Staff によって実施される場合もある。それに加えて、個々の審査官が MPP を改善するために特定の項目について内容を確認する場合もある。<sup>13</sup>

<sup>12</sup> 知財庁アンケートの回答から得られた情報を元に作成した。

<sup>13</sup> 知財庁アンケートの回答より

### 7. 1. 3 審査基準関連資料の改訂の頻度

IP Australia が作成・公開している審査基準関連資料などの更新頻度並びに最新の改訂・発行時期は、下記の通り。

- ① MPP : 3年毎・毎月／最近の改訂時期 : 2013年12月19日

MPP のすべての重要な部分の見直しを、3年毎に定期的に計画し、実行している。ただし、例えば法令の変更又は司法判断の明確化、又は職員若しくは顧客の意見の結果として実行される定期的な改訂及び追加は、毎月行われる。<sup>14</sup>

なお、MPP の改訂部分については、IP Australia のウェブサイトの MPP に関するページで確認することができる。<sup>15</sup>

### 7. 2 審査基準関連資料の内容について

IP AUSTRALIA が作成している MPP において、下記の項目に関する該当箇所は、以下の通り。

なお、オーストラリア特許法では、標準特許のほかに、追加特許<sup>16</sup>及びイノベーション特許 (Innovation Patent) が認められている<sup>17</sup>が、本項では、特段の

---

<sup>14</sup> 知財庁アンケート回答より

<sup>15</sup>

[http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patentsmanual/WebHelp/Patent\\_Examiners\\_Manual.htm](http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patentsmanual/WebHelp/Patent_Examiners_Manual.htm) (最終アクセス日 : 平成 26 年 1 月 15 日)

<sup>16</sup> 「追加特許は主特許の改良又は修正に対して付与することができる。追加特許は、主特許の所有者若しくは出願人、又は主特許の所有者若しくは出願人の同意を得た他人が出願できる。主発明の公開からみて自明であることを理由として追加特許に対して拒絶理由を示すことはできない。」 Kluwer Law International 編/AIPPI・JAPAN 訳「外国出願のためのマニュアル」「オーストラリア」「特許の種類」、p.3

<sup>17</sup> 「イノベーション特許」は、「革新特許」と呼ばれることもあるが、本書では「イノベーション特許」を使用している。

「イノベーション特許は旧小特許に代わる短期特許の最大存続期間を有するものである。イノベーション特許は、いわゆる革新性と呼ばれる標準特許と比べて低いレベルの発明性が要求される。標準特許と異なり、植物及び動物並びにその遺伝子に関する生物学的方法についてはイノベーション特許の対象とすることができない。イノベーション特許は実体審査なしで付与されるが、付与後に審査が行われ、特許が「証明」されるまで権利行使できない。

イノベーション特許は追加特許における主特許とすることができず、革新特許を追加特許にすることはできない。」 Kluwer Law International 編/AIPPI・JAPAN 訳「外国出願のためのマニュアル」「オーストラリア」「特許の種類」、p.3-4

イノベーション特許について特許法第 7 条(4)では、「発明が、関連するクレームの優先日前に特許地域に存在した共通の一般的知識に照らし、関連技術に熟練した者にとって、発明の実施に実質的貢献をしない形で(5)[訳注：先行技術情報]に定めた種類の情報と異なっているにすぎない場合を除き、その発明は、先行技術基準に対して革新性を有している

記載がない限り、標準特許に関する内容を記載している。

また、現在の MPP では、2013 年 4 月 15 日に施行された新法が適用される対象、すなわち、同日以降に行われた標準出願、同日以降に審査請求されたイノベーション特許、及び同日前に長官により特許審査の決定が行われていなかったイノベーション特許に関する内容が、旧法が適用される出願又は特許に関する内容と異なる場合は、併記されており、セクション番号の最後に「A」が付くものが、新法に適用される内容である。

## 7. 2. 1 発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）

「発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）」に関する内容は、MPP の「2.9 特許可能な主題」で説明されている。

### 2.9 特許可能な主題

#### 2.9.2 製造の態様

##### 2.9.2.1 はじめに

##### 2.9.2.2 製造の態様の歴史

##### 2.9.2.3 「主張されている発明」

##### 2.9.2.4 純粹芸術

##### 2.9.2.5 発見、思想、科学的理論、構想及び計画

##### 2.9.2.6 自然法則

##### 2.9.2.7 コンピュータ・ソフトウェア関連発明及び数学的アルゴリズム

##### 2.9.2.8 印刷物

特許される発明及び特許されない発明の例

##### 2.9.2.9 一般的な手段及び方法

##### 2.9.2.10 ビジネス方法

##### 2.9.2.11 調査、観察及び計量の方法

##### 2.9.2.12 単なる実施命令

##### 2.9.2.13 人間の治療

##### 2.9.2.14 微生物及びその他の生物形態

##### 2.9.2.15 農業及び園芸

---

ものとみなす。」と規定している一方、同(2)では、進歩性について「発明が、関連するクレームの優先日前に特許地域に存在した共通の一般的知識に照らし、関連技術に熟練した者にとって自明である場合を除き、その発明は、先行技術基準に対して進歩性を有しているものとみなす。」と進歩性より一段低い発明性が規定されている。

さらに「イノベーション特許」に関する文献として、Richard Smoorenburg、Dr. Carolyn L. Rolls / 青木武司（監訳）「オーストラリアイノベーション特許システムの活用法」（パテント、Vol.63 No.6、2010 年）がある。

- 2.9.2.16 組合せ、配列、キット、包装、単なる混合物及びボードゲーム
  - 2.9.2.16.1 配列
  - 2.9.2.16.2 キット及び包装
  - 2.9.2.16.3 ボードゲーム等
  - 2.9.2.16.4 混合物
  - 2.9.2.16.5 クレーム解釈に関する助言
- 2.9.2.17 新規利用
  - 2.9.2.17.1 公知物質の新規利用
  - 2.9.2.17.2 既存の考案の新規利用
  - 2.9.2.17.3 類似利用
- 2.9.2.18 製造の態様に関する最近の特許庁の裁定
- 2.9.3 一般的な不都合
- 2.9.4 有用性（実用性）
  - 2.9.4A 有用性（実用性）
    - 2.9.4.1A 有用性の欠如に関するクレームの評価
      - 2.9.4.1.1A 発明が約束された利益を達成しているか
      - 2.9.4.1.2A 特別、実質的及び疎明な使用
    - 2.9.4.2A 治療又は薬学的使用
    - 2.9.4.3A 特定のクレーム形式の検討事項
    - 2.9.4.4 A 自然法則の違反
- 2.9.5 人体及び人体を創成する生物学的方法
  - 2.9.5.1 幹細胞
- 2.9.6 法に反する場合
- 2.9.7 単なる混合物としての食品又は医薬品

「2.9.2.1 はじめに」において、発明について特許法の附則 1<sup>18</sup>及び特許法第 18 条(1)<sup>19</sup>(a)を引用して「新規な製造の態様」と説明されている。

<sup>18</sup> オーストラリア特許法附則 1 用語集

「発明」は、特許証、及び独占法第 6 条の範囲内における特権の付与の対象に係わる何らかの新規製造の態様を意味し、発明であると主張されているものを含む。

<sup>19</sup> オーストラリア特許法第 18 条 標準特許としての特許を受けることができる発明

(1) (2)に従うことを条件として、何れかのクレームにおいてクレームされている発明が次の条件を満たしている場合は、その発明は標準特許としての特許を受けることができる発明である。

- (a) 独占法第 6 条の意味での製造の態様であり、かつ
- (b) そのクレームの優先日前に存在していた先行技術基準に対して、
  - (i) 新規性、及び
  - (ii) 進歩性を有し、かつ
- (c) 有用であり、さらに
- (d) 特許地域において、そのクレームの優先日前に、その発明に係わる特許権者若し



また、特許の除外対象となる発明の主題については、下記のものが挙げられている。

- ・ 純粋芸術 (2.9.2.4)
- ・ 単なる発見 (2.9.2.5)
- ・ 単なる思想 (2.9.2.5)
- ・ 単なる構想及び計画 (2.9.2.5)
- ・ 科学的理論自体 (2.9.2.5)
- ・ プログラム自体 (2.9.2.7)
- ・ 数学的アルゴリズム自体 (2.9.2.7)
- ・ 単なる情報の提示 (2.9.2.8)

なお、ビジネス方法については、2.9.2.10 において「ビジネス方法は、それ自体特許適格性から除外されない」と説明されており、オーストラリアにおいては、ビジネス方法というだけで特許除外の対象とはならない。また、2.9.2.10 では「もっとも『製造の態様』の要件は現存している科学及び技術の概念によって不当に抑制されてはならないことは明らかであるが、これは特許可能な主題の境界線が無制限であってすべてのビジネス方法が特許可能という意味ではない。」とも説明されており、すべてのビジネス方法が特許対象となるわけではない。

## 7. 2. 2 産業上の利用可能性・有用性

「産業上の利用可能性・有用性」に関する内容は、MPP の「2.9 特許可能な主題」で説明されている。

### 2.9 特許可能な主題

#### 2.9.4 有用性 (実用性)

##### 2.9.4A 有用性 (実用性)

##### 2.9.4.1A 有用性の欠如に関するクレームの評価

2.9.4.1.1A 発明が約束された利益を達成しているか。

2.9.4.1.2A 特別、実質的及び疎明な使用

2.9.4.2A 治療又は薬学的使用

2.9.4.3A 特定のクレーム形式の検討事項

2.9.4.4 A 自然法則の違反

---

くは名義人、又は特許権者若しくは名義人の被承継人により、又はその代理として若しくはその許可を得て、内密に使用されていなかったこと

有用性について 2.9.4A では、「発明が有用であることは市販品と同等でなければならないことを意味するわけではなく、むしろ特許権者が明細書で約束された使用を必ず達成しなければならないことを意味する。」と説明されている。

また、有用性の審査の原則については、2.9.4.1A の「審査の原則」において下記のように説明されている。

「出願が有用性の要件を充足しているのか否かの判断は各クレームについて考慮される。クレーム発明が有用であるのか否かを検討するとき、審査官は次をすべて行わなければならない：

- i. 各クレームを解釈する。及び
- ii. 蓋然性のバランスに立脚して次について判断する：
  - a. クレーム発明が約束された利益を達成しているか。
  - b. 完全明細書がクレーム発明について明確で、実質的かつ信憑性のある使用を開示しているか。

クレーム範囲に該当するものすべてが有用性を持たなければならない。すなわちクレーム範囲に該当するものすべてが、それについて明細書で約束している利益を達成しなければならず、明細書はそこでクレームしている主題全体について明確で、実質的かつ信憑性のある使用を開示しなければならない。」

### 7. 2. 3 新規性

新規性に関する下記の項目については、MPP の「2.4 新規性」において説明されている。

#### (1) クレームに係る発明の認定

##### a) クレーム解釈の基本的な考え方

「クレーム解釈に関する基本的な考え方」は、「2.4 新規性」の 2.4.1 から 2.4.3 において説明されている。

#### 2.4 新規性

##### 2.4.1 はじめに

##### 2.4.2 新規性に関するテスト

##### 2.4.3 新規性に関するテストの適用

###### 2.4.3.1 はじめに

### 2.4.3.2 引用文献に対するクレームのテスト

### 2.4.3.3 サーチ戦略

クレーム解釈の基本的な考え方については、2.4.3.2において下記のように説明されている。

「クレームが引用文献から見て新規であるのか否かを判断するとき、審査官は次をすべて行わなければならない：

- ・引用文献が、新規性の拒絶理由について検討可能な関連する先行技術であることを確認する。
- ・引用文献を解釈して、公表日の時点で何を読者に開示していたのか判断する。
- ・引用文献がクレームの特徴すべてを開示しているのか否かを判断する（開示していれば、クレームは新規でない）
- ・クレーム発明の特徴と引用文献の開示との間に差異がある場合には、明細書及びクレームを解釈して、これらの差異が発明の本質的な（又は本質的でない）特徴であるのか否かを特定する。及び
- ・引用文献が、クレーム発明の本質的な特徴すべてを開示しているのか否かを判断する（開示していれば、クレームは新規でない）。

引用文献において本質的な特徴すべてが開示されていなければクレームは新規である。この場合に審査官は、クレーム発明が進歩性を有しているのか否かについて検討するステップに進むべきである。」

## b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明<sup>20</sup>

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明」は、「2.4 新規性」の 2.4.12 において説明されている。

## 2.4 新規性

### 2.4.12 いくつかの特定の事例

#### 2.4.12.1.1 構造－黙示的な純度

#### 2.4.12.1.2 化合物の発明の本質的な特徴

#### 2.4.12.1.3 有効な開示

#### 2.4.12.1.4 引例としての包括的な開示

<sup>20</sup> 機能、特性、性質、作用、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載、製造の態様で特定された製品等

包括的な開示によって明瞭かつ明白に開示される化合物とは？  
構造が開示された化合物の製造が開示によって可能となるか  
否か？

- 2.4.12.1.5 光学異性体
- 2.4.12.1.6 構造異性体及び幾何異性体
- 2.4.12.1.7 互変異性体
- 2.4.12.1.8 誘導體
- 2.4.12.1.9 化合物クレームの合目的な構造
- 2.4.12.1.10 リーチ・スルー・クレーム

化合物に関するクレームについての説明が中心に記載されている。

## (2) 先行技術の認定

### a) 先行技術の定義

「先行技術の定義」に関する内容は、「第 2 章 新規性」の paragraph 2.4.4 において説明されている。

- 2.4 新規性
  - 2.4.4 関連する先行技術
    - 2.4.4.1 先行技術情報
      - 2.4.4.1A 先行技術情報
      - 2.4.4.2 「文献」の意味
      - 2.4.4.3 公衆による閲覧可能

2.4.4.1A では、先行技術情報について下記のように説明している。

「標準特許出願又はイノベーション特許出願のクレームの新規性を検討する場合における、関連する先行技術の情報は附則 1 で定義する。審査に関して、先行技術は次に限定される：

- ・「特許地域」（すなわちオーストラリア、オーストラリア大陸棚等—附則 1 参照）の内外を問わず、優先日前に公衆が利用可能であった文書の情報。
- ・特許地域の内外を問わず、ある行為を通じて優先日前に公衆の利用可能となっていた情報。及び

- ・ 検討対象であるクレームの優先日以降に公開された一部のオーストラリア特許明細書に含まれていた情報。

『古すぎる』という理由で文献が検討対象から除外される時期的制限は存在しない。」

なお、旧法に関する 2.4.4.1 の説明では、対象となる先行技術として、「特許地域の内外を問わず、ある行為を通じて優先日前に公衆の利用可能となっていた情報」が入っていない。

## b) 先行文献の基準日の認定

「先行文献の基準日の認定」についての説明は、「2.4 新規性」の 2.4.6 において説明されている。

### 2.4 新規性

#### 2.4.6 必要な開示の水準

##### 2.4.6.1 実務上の有用性

##### 2.4.6.2 文字によらない開示

##### 2.4.6.3 明瞭かつ明白な説明

##### 2.4.6.4 単なる書類上の予測性

##### 2.4.6.5 有効な開示

##### 2.4.6.6 一般的な開示、選択

###### 2.4.6.6.1 選択基準

###### 2.4.6.6.2 選択を含む明細書では長所を記載しなければならない

###### 2.4.6.6.3 単なる選択は選択と見なされない

###### 2.4.6.6.4 選択物の新規性の如何を判断する引用文献における開示の水準

###### 2.4.6.6.5 機械的又は電氣的な選択

パラグラフ 2.4.6 において、『実務上の有用性』に関して、引用文献における情報は、概して審査対象である完全明細書に示されている情報と同等であることが要求される。先行技術の中には当業者がクレーム発明を特定し、それを実施するための十分な説明が含まれていなければならない。『発明についてのすべて、すなわち発明の本質が先行する公表文献から読み取られることが要求される。主張されている発明が実際に実施され、現実に実用的なものとなるために特定の詳細が必要である場合には、先行する公表文献から実質的に見出されなければならない…ある発明の特許を阻却するための先行知識は、明細書によっ

て示されなければならないものと同等の知識であることが要求され、したがってその知識によっても同様に公衆は開示そのものを理解し、発明の実際的な使用の実現が可能であることが要求される。』(*Hill v Evans* (1862) 6 LT 90 参照)」と説明されている。

### c) 引用発明の認定

「引用発明の認定」については、「2.4 新規性」の 2.4.5 において説明されている。

## 2.4 新規性

### 2.4.5 引用文献の解釈

#### 2.4.5.1 はじめに

##### 2.4.5.2.1 その他の文献に関する解釈

##### 2.4.5.2.2 引用文献の解釈日

##### 2.4.5.2.3 共通する一般的知識の利用

##### 2.4.5.2.4 引用文献における誤記

##### 2.4.5.2.5 開示としてのクレーム

##### 2.4.5.2.6 開示としての写真

2.4.5.1 において、引用発明の認定について「引用文献は、それがクレームの本質的特徴それぞれを明確に開示している場合、新規性の目的のみに関して利用することができる。ある引用文献がクレームの本質的特徴それぞれを開示しているのか否かを判断するときには、その引用文献について『公表日において、その時点で存在していた関連する周辺状況を考慮して、そして事後の事象を考慮せずに解釈しなければならない。特許権者のクレームも同様に、その公開日において、その時点で存在していた関連する周辺状況を考慮して解釈しなければならない。このように解釈された先行する公表文献が、同様に解釈された特許権者のクレームにおいて自身が発明したものと主張する装置と同じ装置を開示している場合、特許権者のクレームはそれ自体によって予測される。』(*General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd* (1972) RPC 457、485 ページ参照)」と説明されている。

## (3) 新規性の判断

### a) 新規性の判断手法

「新規性の判断手法」については、「2.4 新規性」の 2.4.1 から 2.4.3 及び 2.4.7 から 2.4.11 において説明されている。

## 2.4 新規性

### 2.4.1 はじめに

### 2.4.2 新規性に関するテスト

### 2.4.3 新規性に関するテストの適用

#### 2.4.3.1 はじめに

#### 2.4.3.2 引用に対するクレームのテスト

#### 2.4.3.3 サーチ戦略

### 2.4.7 引用文献において開示される全ての特徴

### 2.4.8 クレームに関する特徴が全ては引用文献において開示されない場合

#### 2.4.8.1 はじめに

#### 2.4.8.2 クレームの「Prima facie」な必須要素となる特徴

#### 2.4.8.3 クレームにおいて単に存在するだけでは必須要素を満たさない

#### 2.4.8.4 発明の実施方法に対する物理的な影響

#### 2.4.8.5 配置・配列、キット

#### 2.4.8.6 発明の目的、先行技術に関する記載

#### 2.4.8.7 語句

#### 2.4.8.8 記載の不一致

#### 2.4.8.9 独立クレーム及び従属クレームの検討

### 2.4.9 機械に関する均等論

### 2.4.10 引例に開示される全ての本質的特徴

### 2.4.11 「内容全体」

#### 2.4.11.1 はじめに

#### 2.4.11.2 「内容全体」に関する拒絶理由の根拠 審査の実務 関連する判例法

#### 2.4.11.2A 「内容全体」に関する拒絶理由の根拠 審査の実務 関連する判例法

#### 2.4.11.3 優先日に関する検討

#### 2.4.11.4 公開に関する検討

#### 2.4.11.4A 公開に関する検討

#### 2.4.11.5 引用文献は単一の文献でなければならない

#### 2.4.11.6 PCTに基づく国際出願の引用

#### 2.4.11.7 公衆の閲覧に置かれていない文献の引用

#### 2.4.11.8 秘密事案の引用

- 2.4.11.9 引用文献として仮明細書は認められない
- 2.4.11.10 開示の水準

2.4.1 において、「*Werner v Bailey Aluminium* 13 IPR 513 及び *Nicaro Holdings v Martin Engineering* 16 IPR 545 における連邦裁判所大法廷判決から、オーストラリアにおける新規性に関する法理の進展を確認することができる。これらの判決は、*Griffin v Isaacs* (1938) 12 ALJ 169; 12 AOJP 739 におけるオーストラリア高等裁判所の判決が、1954 年に 1952 年法が施行されたことによって関連性が正規に失われたことを明確に示している。この結果、審査官は新規性を評価するときに『リバーズ・インフリンジメント・テスト』を適用すべきである。上述した *Griffin v Isaacs* において説明された新規性テストを使用してはならない。」と説明されており、審査官が新規性の評価を行う際には、「リバーズ・インフリンジメント・テスト」を適用することになっている。

「リバーズ・インフリンジメント・テスト」については、2.4.3.1 において下記のように説明されている。

「リバーズ・インフリンジメント・テストは次の方法で行う：

- ・ある引用文献がクレームの特徴すべてを開示している場合、そのクレームは新規性が欠如している。
- ・引用文献がクレームの特徴すべてを開示していない場合であっても、その引用文献がクレームの本質的特徴すべてを開示していることを条件として、そのクレームは新規性が欠如している。
- ・ある本質的特徴が引用文献によって開示されていなければ、そのクレームは新規である。」

さらに、上記テストの適用方法については、7. 2. 3 (1) (a) で述べたように 2.4.3.2 においても説明されている。

#### b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断」については、「2.4 新規性」の 2.4.12 において説明されている。

### 2.4 新規性

#### 2.4.12 いくつかの特定の事例

##### 2.4.12.1.1 構造—黙示的な純度

##### 2.4.12.1.2 化合物の発明の本質的な特徴

##### 2.4.12.1.3 有効な開示



- 2.4.12.1.4 引用文献としての包括的な開示  
包括的な開示によって明瞭かつ明白に開示される化合物とは構造が開示された化合物の製造が開示によって可能となるか否か
- 2.4.12.1.5 光学異性体
- 2.4.12.1.6 構造異性体及び幾何異性体
- 2.4.12.1.7 互変異性体
- 2.4.12.1.8 誘導體
- 2.4.12.1.9 化合物クレームの合目的的な構造
- 2.4.12.1.10 リーチ・スルー・クレーム

#### (4) グレースピリオド

「グレースピリオド」については、「2.4 新規性」の 2.4.4.6 及び 2.4.4.6A において説明されている。

- 2.4 新規性
  - 2.4.4 関連する先行技術
    - 2.4.4.6 除外
      - 2.4.4.6A 除外
        - 2.4.4.6.1 博覧会  
公式の又は公式に認められた国際博覧会  
判例法  
特許庁長官に認められた国際博覧会  
特許法第 24 条の適用  
2013 年 4 月 15 日より前の博覧会  
2013 年 4 月 15 日以降の博覧会  
発明の公開
        - 2.4.4.6.2 諸学会  
概観  
学会の定義  
特許法第 24 条の適用  
2013 年 4 月 15 日より前の閲読又は発行  
2013 年 4 月 15 日以降の閲読又は発行
        - 2.4.4.6.3 グレースピリオド  
概観  
審査の実務
        - 2.4.4.6.3A グレースピリオド

概観

審査の実務

2.4.4.6.4 許可のない公開

2.4.4.6.5 合法的な心理

判例法

特許法第 24 条の適用

2013 年 4 月 15 日より前の実施

2013 年 4 月 15 日以降の実施

特に 2.4.4.6.3（2013 年 4 月 15 日より前に公衆の利用可能となっていた情報のみに適用）及び 2.4.4.6.3A（2013 年 4 月 15 日以降に公衆の利用可能となっていた情報のみに適用）の概観において、グレースピリオドとは「完全出願日前 12 か月以内に、任命されていた者若しくは特許権者又はその前任者（特に発明者を含む）によって、又はその同意を得て公衆に利用可能となった情報は、発明が新規であるのか否か、又は発明が進歩性／革新性を有するのか否かの判断に関して無視しなければならない（第 24 条(1)及び規則 2.2C)。この 12 か月の期間は『グレースピリオド』と称する。」と説明されている。

なお、2.4.4.6.3A において対象となる情報は、「公衆に利用可能となっていた情報とは、発明の公表又は使用に限定されない。」とされている。一方、2.4.4.6.3 において対象となる情報は、「この例外規定は 2002 年 4 月 1 日以降に公衆の利用可能とされた情報だけに適用される。したがって同日前に公表された文献は、完全出願日とその公表日から 12 か月以内であっても、発明が新規であるのか否か、又は発明が進歩性／革新性を有するのか否かの判断に利用することができる。」とされており、2002 年 4 月 1 日より前に公衆の閲覧可能となった情報は除外の対象とならない。

## 7. 2. 4 進歩性

進歩性に関する下記の項目については、MPP の「2.5 進歩性」において説明されている。

### （1）進歩性の判断に適用される基本的手法

「進歩性の判断に適用される基本的手法」については、「2.5 進歩性」の 2.5.1 において説明されている。

## 2.5 進歩性

### 2.5.1 概観

#### 2.5.1.1 はじめに

#### 2.5.1.2 進歩性の法的根拠

##### 2.5.1.2A 進歩性の法的根拠

#### 2.5.1.3 判例及び自明の意味

##### 2.5.1.4.1 先行技術の根拠

##### 2.5.1.4.1A 先行技術の根拠

##### 2.5.1.4.2 第7条の作用

##### 2.5.1.4.2A 第7条の作用

#### 2.5.1.5 進歩性に関するテスト

#### 2.5.1.6 審査における進歩性の評価

##### 概観

##### 課題解決アプローチ

##### 課題解決アプローチの適用

##### 審査の実務

#### 2.5.1.6A 審査における進歩性の評価

##### 概観

##### 課題解決アプローチ

##### 課題解決アプローチの適用

##### 審査の実務

#### 2.5.1.7 遡及適用の分析

#### 2.5.1.8 サーチ戦略

「進歩性の判断に適用される基本的手法」については、2.5.1.1では「進歩性の欠如による拒絶理由は、クレームの本質的特徴が過去に開示されていないが、クレームの特徴それ自身が当業者に示唆されている（自明である）場合に生じる。審査官は共通の一般知識に照らし、所定の課題を解決するよう試みる関連技術分野の当業者に即して、進歩性の問題を検討しなければならない。したがって、この部分で『問題に即して (in the context of the problem)』という言葉を用いる場合には、常に当業者に関連させるべきである。」としており、関連技術分野の当業者にとって自明であるかどうかによって進歩性の有無を判断することが説明されている。

また、進歩性の評価方法については、2.5.1.6A (2.5.1.6) において下記のように説明されている。

「審査官はクレームしている解決手段を必ず知っているのであるから、この知識は進歩性の評価において除外しなければならない。あるクレームが自明

であるのか否かを検討する最初の段階では、次による影響を受けるおそれがある：

- ・事後分析 (ex post facto analysis)
- ・発明の利点からの判断
- ・発明の動機づけ
- ・進歩性には発明の『ひらめき』以上のものが要求されないことを認識しない
- ・当業者を対象として共通の一般知識を判断しない、及び
- ・すべての関連する問題点を考慮しない」

また、「事後分析」を避けるために裁判所によって使用されている課題解決アプローチについては、2.5.1.6A (2.5.1.6) で説明されている。

## (2) 先行技術とクレームとの相違点の判断基準

「先行技術とクレームとの相違点の判断基準」の下記の各項目については、「2.5 進歩性」において説明されている。

### a) 先行技術の組合せ

「先行技術の組合せ」については、「2.5 進歩性」の 2.5.2 において説明されている。

## 2.5 進歩性

### 2.5.2 関連事実の特定

2.5.2.5 当業者が先行技術情報を確認し、理解し、関連性があると見なし、適用可能な場合に組合せたことが合理的に予測可能だったか否か

#### 2.5.2.5.1 確認

特例

#### 2.5.2.5.2 理解

#### 2.5.2.5.3 関連すると見なす

##### 2.5.2.5.3.1 同一又は類似の問題を論じる文献

##### 2.5.2.5.3.2 異なる問題を論じる文献

##### 2.5.2.5.3.3 文献の年数

##### 2.5.2.5.3.4 当業者が問題解決のため文献を利用したことがあるか否か

##### 2.5.2.5.4 文献が単一の情報源で構成されているか否か

##### 2.5.2.5.5 当業者が先行技術情報を確認し、理解し、関連性

があると見なし、適用可能な場合に組合せたことが合理的に予測可能だったか否か

2.5.2.5.5A 当業者が先行技術情報を確認し、理解し、関連性があると見なし、適用可能な場合に組合せたことが合理的に予測可能だったか否か

2.5.2.5.6 文献の組合せを要する進歩性に関する拒絶理由追加報告

2.5.2.5.5A (2.5.2.5.5) において下記のように説明されている。

「当業者であれば、ある情報において区別される 2 つ以上の断片を組み合わせたであろうと合理的に予測できるのか否かを判断するとき、審査官は、当業者が直面している課題に焦点を置き、その課題に照らして、2 つの開示を組み合わせる合理的な根拠（又は何らかの動機づけ）が当業者に存在していたのか否かに焦点を置くべきである。審査官は次について考慮すべきである：

- ・ 文献の性質及び内容から、当業者がそれを組み合わせる可能性はあったのか、なかったのか—それ自体の参照例若しくは当業者が一般的に利用可能な知識のいずれかの中に、成功すると合理的に予測しながら、その参照例を改変する又は参照例を組み合わせる、何らかの示唆又は動機づけが存在していたのか？その組合せによってもたらされたであろう、何らかの利点が存在していたのか？
- ・ 文献（又は情報）が類似する技術分野、異なる技術分野、又は乖離した技術分野のいずれから来たのか—その課題から、該当する技術分野のサーチが容易になったのか？ 同一の問題が生じるおそれがあるという理由で当業者がその技術分野をサーチしたであろうか？ たとえば *Dow Chemical Company (Mildner's) Patent [1973] RPC 804* によると、特定の共重合体を使用してプラスチック製の被覆を金属シールドに固着した電気ケーブルに存在する発明概念は、接着用の共重合体ではないがケーブルの特徴すべてを開示した 1 つの文献と、共重合体を開示した他の文献との見地から自明であると判断されている。このうち後者の文献はケーブル製造について言及していないが、ここでは共重合体が高い耐湿性を有しており、プラスチックと金属との結合に適していると実際に開示されており、これらは両方ともケーブルに使用される接着剤にとって必須の特性である。したがってケーブルにおいてプラスチックを金属に接着するという課題に関与する当業者であれば、これらの文献を発見して検討することは合理的に予測される。
- ・ その技術が優先日において特定の解決手段又は組合せから離れる（阻害要因となる）ものであったのか否か—開示された特徴は、最初に見た限

りでは本来的に適合しないものと思われたのか？ 当業者にとって組合せは予想されなかったのか？ 1つの情報断片が組合せから外れていく傾向を持っていたのか？ これらの質問のうち1つがイエスであれば、クレームしている組合せが進歩性を有する方向に向かうポイントになるであろう。

当業者が、その文献すべてを知っておりそれを十分に読み込んでいたものとみなした上で、その文献が課題に関連するものと評価したのであるか否かについても検討すべきである。」

## b) 共通の一般的知識の問題

「共通の一般的知識の問題」については、「2.5 進歩性」の2.5.2において説明されている。

### 2.5 進歩性

#### 2.5.2 関連事実の特定

##### 2.5.2.1.1 はじめに

##### 2.5.2.1.1A はじめに

##### 2.5.2.1.2 共通の一般的知識とは

##### 2.5.2.1.3 共通の一般的知識の証拠

##### 2.5.2.1.4 認定された先行技術

##### 2.5.2.1.5 オーストラリアにおける共通の一般的知識

##### 2.5.2.1.5A 共通の一般的知識はオーストラリアに在住することに限定されない

##### 2.5.2.1.6 共通の一般的知識を示す特許明細書

##### 2.5.2.1.7 追加報告における検討

共通の一般的な知識について、2.5.2.1.2 では *Minnesota Mining & Manufacturing Co v Beiersdorf (Australia) Limited* (1980) 144 CLR 判決を引用して「共通の一般知識の概念それ自体は、関連する取引において対象者が知っている又は使用している用途を含む。これは新製品を製造する又は古いものを改良するための検討において全体の者が取引において利用可能な背景知識及び経験を形成しており、一般的な知識主体としての個人が使用するものとして扱わなければならない。」と説明されている。

## c) クレームに記載された発明の効果の取扱い

「クレームに記載された発明の効果の取扱い」については、「2.5 進歩性」の2.5.3において説明されている。

## 2.5 進歩性

### 2.5.3 進歩性に関するテスト

#### 2.5.3.1 はじめに

#### 2.5.3.2 技術的な均等物

#### 2.5.3.3 設計改良

##### 2.5.3.3.1 課題に対する単一の解決手段

##### 2.5.3.3.2 予期しない効果

##### 2.5.3.3.3 課題に対する複数の解決手段

##### 2.5.3.3.4 選択

##### 2.5.3.3.5 「試みるのが自明」

#### 2.5.3.4 特別な誘因；自明な選択

##### 2.5.3.4.1 特別な誘因の例

#### 2.5.3.5 共通の一般的知識の特徴の自明な組合せ

#### 2.5.3.6 課題の「本質」の特定における発明

#### 2.5.3.7 思想における発明

#### 2.5.3.8 目的における発明

#### 2.5.3.9 進歩性の下位テスト

##### 2.5.3.9.1 先行技術又は共通の一般的知識、解決方法から離れた説示

##### 2.5.3.9.2 実務上の困難の克服

##### 2.5.3.9.3 有効な開示

#### 2.5.3.10 進歩性を示すもの

##### 2.5.3.10.1 長年の要求

##### 2.5.3.10.2 その他の不履行

##### 2.5.3.10.3 実施の複雑性

##### 2.5.3.10.4 価値のある開発ラインか否か

##### 2.5.3.10.5 先行技術に優先して行われる発明の複写

##### 2.5.3.10.6 商業的成功

2.5.3.1 において、「クレームに記載された発明の効果の取扱い」について、下記のように説明している。

「進歩性欠如の拒絶理由は、問題の解決にあたる当業者であれば、クレーム発明に到達するために必要なステップを講じたであろうことが証明可能な場合に限り生じる。したがって実務上、審査官はクレーム発明が次のいずれか1つに該当することを示さなければならない：

- ・ 技術的な均等物。
- ・ 設計改良。
- ・ 特別な誘因又は自明な選択。又は
- ・ 共通の一般知識の特徴の自明な組合せ。

審査官はさらに、クレーム発明が次のいずれも含まないことに納得しなければならぬ：

- ・ 解決方法の採用を阻害する説示のある先行技術。
- ・ 解決手段を求めるための実務上の困難の克服。又は
- ・ 課題の「本質」の特定。

これらの事項を判断するとき、審査官は次を行わなければならない：

- ・ 当該技術において課題解決を試みる当業者に即して先行技術情報を検討する。及び
- ・ クレームの優先日における共通の一般知識に依拠する。

さらに、進歩性を示すために裁判所が利用してきた下位テストがいくつか存在している。これらのテストは、後の報告段階で次に示した事項を検討するときに発生することが多い：

- ・ 長年の要求。
- ・ 他人の未着手。
- ・ 先行技術に優先して行われる発明の複写。及び
- ・ 商業的成功。」

また、2.5.3.3.4 では、選択クレームについて下記のような説明がある。

「クレームした解決手段が次のすべてに該当する場合：

- ・ いくつかの可能な解決手段の 1 つである。及び
- ・ クレームした解決手段を選択する特別な誘因又は理由が存在しない。及び
- ・ クレームした解決手段には、驚くべき、予期しなかった利点が存在する。

この場合、その解決手段は自明ではない。」



## 7. 2. 5 拡大先願・先願

拡大先願・先願に関する内容は、MPPの「2.4 新規性」の2.4.4.1A(2.4.4.1)及び2.4.11において説明されている。

### 2.4 新規性

#### 2.4.4 関連する先行技術

##### 2.4.4.1 先行技術情報

##### 2.4.4.1A 先行技術情報

#### 2.4.11 「内容全体」

##### 2.4.11.1 はじめに

##### 2.4.11.2 「内容全体」に関する拒絶理由の根拠

##### 2.4.11.2A 「内容全体」に関する拒絶理由の根拠

審査の実務

関連する判例法

##### 2.4.11.3 優先日に関する検討

##### 2.4.11.4 公開に関する検討

##### 2.4.11.4A 公開に関する検討

##### 2.4.11.5 引用文献は単一の文献でなければならない

##### 2.4.11.6 PCTに基づく国際出願の引用

##### 2.4.11.7 公衆の閲覧に置かれていない文献の引用

##### 2.4.11.8 秘密事案の引用

##### 2.4.11.9 引用文献として仮明細書は認められない

##### 2.4.11.10 開示の水準

2.4.4.1A(2.4.4.1)において、関連する先行技術情報として「検討対象であるクレームの優先日以降に公開された一部のオーストラリア特許明細書に含まれている情報(2.4.11『内容全体』参照)」が挙げられている。

また、2.4.4.1Aにおいて参照箇所と挙げられている「2.4.11 内容全体(Whole of Contents)」では「新規性の拒絶理由に適用される通常の要件は、関連する優先日前に公衆の閲覧に置かれた(Open for Public Inspection; OPI)引用を対象とする。ただしオーストラリアを指定するPCT出願を含むオーストラリア特許出願を引用する場合には、その引用が関連する優先日前に公衆の閲覧におかれていないものであっても、一部の状況において真正の拒絶理由を提起することができる。この状況は口語的に『内容全体』と称する。」と述べられており、2.4.11.2A(2.4.11.2)では、さらに次のように説明されている。

「『内容全体』の拒絶理由の基礎は、附則1における『先行技術基礎（prior art base）』の定義の中に存在する。したがって新規性の評価に関して、先行技術基礎には次を含む：

『次のすべての場合において、完全出願に関する公開明細書に含まれていた情報：

- a. その情報が明細書のクレームの主題である又は主題を意図していた場合には、そのクレームが、検討対象であるクレームの優先日に先行する優先日を有している、又は有していたものと思われる、及び
- b. 明細書が、検討対象であるクレームの優先日以降に公開された、及び
- c. その情報が、出願日において明細書に含まれていた。』」

## 7. 2. 6 記載要件

記載要件に関する下記の項目については、MPPの「2.11 特許法第40条－明細書」において説明されている。

### (1) クレームの記載要件

#### a) サポート要件

クレームのサポート要件については、「2.11 特許法第40条－明細書」の2.11.7A (2.11.7)において説明されている。

### 2.11 特許法第40条－明細書

#### 2.11.7 クレームが公正な根拠に基づく場合

##### 2.11.7.1 一般原則

概観

サーチの適用

例

##### 2.11.7.2 公正な根拠に基づく下位テスト

##### 2.11.7.3 記載されている発明と出願にかかる発明との間の関係

##### 2.11.7.4 クレームのみの開示

##### 2.11.7.5 クレームにおける選択肢

##### 2.11.7.6 結果によるクレーム

公正な根拠に基づかないクレーム

##### 2.11.7.7 リーチ・スルー・クレーム

リーチ・スルーの化合物自体に対するクレーム

リーチ・スルーの化合物の利用に対するクレーム

- 2.11.7.8 合金に対するクレーム
- 2.11.7A クレームの裏付け
  - 一般原則
  - 2.11.7.1A 審査に関する原則
    - 概観
    - 裏付けの検討
      - 有効な開示
      - クレームの範囲は技術に対する貢献によって正当化される範囲を超えてはならない
      - 特許法 40 条(3)に基づく拒絶理由
    - クレームの裏付けの作成
    - 研究分野における後の開発を考慮した裏付け
  - 2.11.7.1.1A 技術に対する貢献
  - 2.11.7.2A 特許法 40 条(2)(a)「明瞭かつ完全な開示」 v. 特許法 40 条(3)「裏付け」
  - 2.11.7.3A 開示された発明と出願にかかる発明との間の不一致
  - 2.11.7.4 補正案を考慮した裏付け
    - クレームにおける数的範囲の減縮
    - クレームから欠如している特徴
    - クレームのみ開示されている場合
  - 2.11.7.5A クレームにおける選択肢
  - 2.11.7.6A 結果によるクレーム
    - 結果によるクレームに関する有効化
    - 技術に対する貢献を考慮したクレームの範囲
  - 2.11.7.7A リーチ・スルー・クレーム
    - リーチ・スルーの化合物自体に対するクレーム
    - 「特定された」化合物自体に関する有効化
    - 化合物それ自体及び技術に対する貢献
    - リーチ・スルーの化合物の利用に対するクレーム
  - 2.11.7.8A 合金に対するクレーム
  - 2.11.7.9A 広範囲又は推論上のクレーム
    - リーチ・スルー・クレーム
    - マーカッシュ・クレーム
    - 化学構造における置換基
    - 遺伝子マーカー又は生物化学的マーカー
  - 2.11.7.10A 医学的発明及び治療法に要する裏付け
    - 裏付けと有用性との間の一致
    - 裏付け
    - 例

クレームのサポート要件については、2.11.7Aの「一般原則」において「このサポート要件は、各クレームについて明細書に根拠があり、明細書、図面及び技術的寄与の範囲によって正当化されるものを超えてクレーム範囲が拡張されないよう確約することを意図している。各クレームは明細書の中に整合性又は根拠が存在することも要求される。」と説明されている。

なお、2.11.7.1の「概観」では「クレームは明細書に正しく依拠するという要件は、クレームと明細書とを整合させるための要件であり、さらに詳しくいえばクレームと記載された発明とを整合させるための要件である。」と説明されている。

## b) 明確性の要件

クレームの明確性の要件については、「2.11 特許法第 40 条—明細書」の2.11.5において説明されている。

### 2.11 特許法第 40 条—明細書

#### 2.11.5 クレームの明瞭性

##### 2.11.5.1 クレームの長さ

##### 2.11.5.2 一文

##### 2.11.5.3 冗長なクレーム

##### 2.11.5.4 整数の異なる組合せ

##### 2.11.5.5 辞書的な定義

##### 2.11.5.6 相互参照

##### 2.11.5.6A 相互参照

##### 2.11.5.7 クレームにおける商標

##### 2.11.5.7A クレームにおける商標

##### 2.11.5.8 放棄

##### 2.11.5.9 正確性に欠ける用語—「約」等

審査の実務

判例法

##### 2.11.5.10 付属的な問題

2.11.5において「第 40 条(3)の要件を充足するためにクレームは明瞭であることが要求される。これはクレームにおいて正確かつ絶対的な文言を使用するよう義務づけるものではない。」とクレームの明瞭性について述べられており、さらに明瞭性の欠如による拒絶について「明瞭性の欠如による拒絶は、実際的かつ常識的なアプローチを採用した解釈原則に従いクレームを解釈することが合理的に不可能である場合に限り示すべきである。この原則は、クレームに広範又は不正確な文言が含まれている場合であっても適用される。同様にスペル

ミス、稚拙な英文、書式上の欠陥などの事項については、それがクレーム範囲の合理的な判断を妨げるものでない限り、拒絶理由を提起してはならない」と説明されている。

### c) その他の要件

クレームの記載要件に関するその他の要件について、「2.11 特許法第 40 条－明細書」の 2.11.4A (2.11.4) 及び 2.11.6 において説明されている。

#### 2.11 特許法第 40 条－明細書

##### 2.11.4 クレームによる発明の定義

##### 2.11.4A クレームによる発明の定義

##### 2.11.6 クレームの簡潔性

##### 判例法

2.11.4A (2.11.4) では、クレームによる発明の定義について「完全明細書は『発明を定義する』1 つ又は複数のクレームによって終わらなければならない（標準特許に関するものについては第 40 条(2)(b)、イノベーション特許に関するものについては第 40 条(2)(c)）。これはクレームが、出願対象である排他的権利を定義することを要求している。」と説明している。

2.11.6 では、クレームの簡潔性について下記のように説明している。

「クレームの簡潔性の欠如は次のいずれかの場合に生じる：

- ・ 単独のクレームが不必要に冗長とみなされる。又は
- ・ 複数のクレームに繰り返しが多いために、複数のクレーム記載が全体として不必要に冗長とみなされる。

クレームの数は簡潔性の問題とは無関係である。」

## (2) 明細書の記載要件

### a) 実施可能要件

実施可能要件については、「2.11 特許法第 40 条－明細書」の 2.11.3.3A 及び 2.11.3.17A から 2.11.3.19A (2.11.3.3 及び 2.11.3.17 から 2.11.3.19) で説明されている。

## 2.11 特許法第 40 条－明細書

### 2.11.3 完全明細書、ベストメソッド

#### 2.11.3.3 特許法 40 条(2)の順守が事実問題の場合 完全明細書

##### 実施に関するベストメソッド

#### 2.11.3.17 発明の実施に関するベストメソッド

#### 2.11.3.18 1 以上の方法が開示されていなければならない

#### 2.11.3.19 実施態様は一つのみ要求される

### 2.11.3A 十分に明瞭かつ十分に完全な開示

#### 2.11.3.3A 特許法 40 条(2)の順守が事実問題の場合 十分に明瞭かつ十分に完全な開示

##### 実施に関するベストメソッド

#### 2.11.3.17A 発明の実施に関するベストメソッド

#### 2.11.3.18A 1 以上の方法が開示されていなければならない

#### 2.11.3.19A 実施態様は一つのみ要求される

実施可能要件については、2.11.3.3A の「実施に関するベストメソッド」において「ベストメソッドの要件は完全明細書の提出時における出願人の知識に基づき評価される (*Rescare Ltd. v Anaesthetic Supplies Pty. Ltd.* 25 IPR 119)。明細書には実施のベストメソッドを含まなければならないが、その一方で明細書に『発明の実施に関して出願人が知るベストメソッドは…である』などの言葉を記載する必要はない。発明を十分に明瞭かつ十分に完全な方法で開示するときに用いるものと異なる態様で、『実施に関するベストメソッド』を提示する要件も存在しない。なお『実施に関するベストメソッド』が発明の特定の例示であることは要求されず、当業者がクレーム発明を実施するための十分な指示だけでよい。」と説明されている。

## b) その他の要件

実施可能要件以外の明細書のその他の要件については、「2.11 特許法第 40 条－明細書」の 2.11.3.1A、2.11.3.3A 及び 2.11.3.4 から 2.11.3.7 で説明されている。

## 2.11 特許法第 40 条－明細書

### 2.11.3 完全明細書、ベストメソッド

#### 2.11.3.4 有効な開示

#### 2.11.3.5 発明の実施に要する努力

テストの適用

#### 2.11.3.6 各クレームにおいて請求されている各特徴

#### 2.11.3.7 引用文献の包含

明細書に対する間接的な補正

#### 2.11.3A 十分に明瞭かつ十分に完全な開示

##### 2.11.3.1A 十分に明瞭かつ十分に完全な開示の決定日

生物的な発明、ブダペスト条約

##### 2.11.3.3A 特許法 40 条(2)の順守が事実問題の場合

十分に明瞭かつ十分に完全な開示

実施に関するベストメソッド

発明の完全明細書に要求される十分に明瞭かつ十分に完全な方法での開示は、2.11.3.1Aにおいて「完全明細書では関連技術における当業者が発明を実施できる程度まで十分に明瞭かつ十分に完全な方法で発明を開示しなければならないという第 40 条(2)(a)の要件は、完全明細書の提出時に充足しなければならない。これは、出願日後に新規事項を追加することによって不十分な開示を是正することはできないと規定する、第 102 条(1)の実際的な効力である。」と説明されているように、その判断基準は完全明細書の提出時点となっている。

## 7. 2. 7 情報開示義務

オーストラリア特許制度においては、情報開示義務制度は存在しない。

## 7. 2. 8 補正

補正に関する内容は、MPP の「2.23 補正」において説明されている。

### 2.23 補正

#### 2.23.1 はじめに

#### 2.23.2 一般規定—特許法第 104 条の補正

##### 2.23.2.1 補正請求が可能な者

##### 2.23.2.2 補正請求の可能な時期

予測性における補正

通過中の補正

##### 2.23.2.3 補正可能な書類とは

- 2.23.2.4 補正請求の取下げ
- 2.23.2.5 複数の補正に関する請求
- 2.23.2.6 国内段階出願
- 2.23.2.7 任意の補正請求の報告における優先権
- 2.23.2.8 審査前の未完成の補正案
  - 審査開始前に提出された回答
  - 審査開始後に提出された回答
  - 審査請求後に提出された補正請求
  - 微生物の寄託に関連する補正
- 2.23.3 方式
  - 2.23.3.1 補正請求の様式
  - 2.23.3.2 補正される文献
  - 2.23.3.3 補正が公衆の閲覧に置かれている場合
  - 2.23.3.4 上訴に基づく決定又は指令から生じる補正
  - 2.23.3.5 係属中の関連手続
    - 判例法
  - 2.23.3.6 専用実施権者又は抵当債権者の必要とされる同意
    - 一般
    - 専用実施権者又は抵当債権者に関する点検
    - 紙形式の包袋
    - PAMSE 事案**
    - 審査の実務
  - 2.23.3.7 補正案の理由の提出に関連する要件
  - 2.23.3.8 様式の補正が取り行われなければならない
    - 補正項目番号
    - 補正の様式
    - 頁又は文献の代替
    - 頁番号付け
    - 頁の欠落
    - 補正された頁の追記を付した複写に関する要件
    - 補正に関する口頭意見の提出
  - 2.23.3.9 特許法第 104 条に基づく完全明細書の補正による
    - 規則 3.2A(3)の指令の順守
  - 2.23.3.10 補正の明細書への統合
    - 紙形式の包袋
    - PAMSE 事案**
  - 2.23.3.11 電子様式におけるアミノ酸／ヌクレオチド配列に対する補正
- 2.23.4 手数料



- 2.23.4.1 補正請求に要する手数料
  - 審査請求前又は受理後に提出された補正
  - 補正請求の検討の据え置き—規則 10.6A
  - 審査請求後に提出された補正
  - 応答手数料
- 2.23.4.2 特許／出願が有効でない場合の補正請求
- 2.23.5 補正許可の付与／補正の許可
  - 2.23.5.1 補正許可の付与
  - 2.23.5.2 補正許可の付与に関する通知の発行
  - 2.23.5.3 許可の付与後の補正の許可
    - 受理に関する公的な法律がない場合
    - 登録簿に影響する補正
  - 2.23.5.4 特許出願及び完全明細書の受理時の補正の許可
  - 2.23.5.5 公衆の閲覧に置かれる直前の補正の許可
  - 2.23.5.6 FAXによる補正の検討
  - 2.23.5.7 補正許可の取消
- 2.23.6 完全明細書に対する補正
- 2.23.7 完全明細書に対する補正の許可可能性
- 2.23.7A 完全明細書に対する補正の許可可能性
- 2.23.8 特許法第102条(1)に基づく許可可能性
  - 2.23.8.1 一般的な注解
    - 2.23.8.1A 一般的な注解
  - 2.23.8.2 「実質的に開示された」の意味
    - 概観
    - 化合物のジェネリッククラス (Generic Class)
    - 特定の整数又は特定の例
    - 中間の一般化
    - 数的範囲
  - 2.23.8.2A 「範囲を超えたクレーム又は開示」の意味
    - 概観
    - 特定の整数又は特定の例
    - 数的範囲
    - 陳述書の分類 (共通の一般的知識等)
  - 2.23.8.3 例の追加
    - 2.23.8.3A 例の追加
  - 2.23.8.4 補正による不明瞭性の削除又は生成
    - 2.23.8.4A 補正による不明瞭性の削除又は生成
  - 2.23.8.5 「提出されたとおりの明細書」の意味
    - 2.23.8.5A 「提出されたとおりの明細書」の意味

- 2.23.8.6 「補正の結果として」の意味
- 2.23.8.6A 「補正の結果として」の意味
- 2.23.9 特許法第 102 条(2)等に基づく許可可能性
  - 2.23.9.1 一般的な注解
  - 2.23.9.1A 一般的な注解
  - 2.23.9.2 「クレームの範囲内に収まる」の意味
  - 2.23.9.3 特許法第 102 条(2)(a)に基づく許可可能性
    - 許可可能性に関する調査
    - 調査の適用
  - 2.23.9.4 クレーム範囲の拡張
    - 物自体に対するクレーム
    - 語句の削除
  - 2.23.9.5 許可可能性及びオムニバス・クレーム
  - 2.23.9.5A 許可可能性及びオムニバス・クレーム
    - オムニバス・クレームの代替
    - 必要なオムニバス・クレーム
  - 2.23.9.6 特許法第 102 条(2)(b)に基づく許可可能性
- 2.23.10 「誤記」及び「自明な錯誤」
  - 2.23.10.1 一般的な注解
  - 2.23.10.2 誤記
  - 2.23.10.3 明白な誤り
  - 2.23.10.4 誤記又は明白な誤りの証明に要する証拠
- 2.23.11 特許の付与後の補正
  - 2.23.11.1 一般的な注解
  - 2.23.11.2 許可可能性の基準
  - 2.23.11.3 品質保証方法
- 2.23.12 補正による明細書の完成に関するその他の許可可能性の問題
  - 2.23.12.1 微生物に関連する補正
  - 2.23.12.2 完全明細書に対して唯一許可される補正
    - 概観
    - 異議申立期間中の補正
    - 補正による先行技術の克服
- 2.23.13 特許出願又はその他の提出文献に関する補正
  - 2.23.13.1 一般的な注解
    - 概観
    - 特許出願の補正
    - 要約の補正
  - 2.23.13.1A 一般的な注解

## 概観

### 特許出願の補正

#### 要約の補正

- 2.23.13.2 標準特許出願からイノベーション特許出願への補正、及びその逆

#### 許可されない補正

- 2.23.13.3 条約特許出願から非条約特許出願への補正
- 2.23.13.4 非条約特許出願から条約特許出願への補正
- 2.23.13.5 特許出願における条約出願に関する詳細の補正
- 2.23.13.6 条約特許出願に対する第 2 以降の基礎出願の追加
- 2.23.13.7 特許出願から追加特許出願への補正
- 2.23.13.8 仮明細書に対する補正
- 2.23.13.8A 仮明細書に対する補正
- 2.23.13.9 審査請求に対する補正
- 2.23.13.10 「その他の提出文献」に対する補正

#### 基礎出願に関連する文献の補正

- 2.23.14 第 59 条の異議申立及び第 101 条 M の異議申立の手続期間中の補正

- 2.23.14.1 一般的な注解

- 2.23.14.2 指令の発行

- 2.23.14.3 (留保)

- 2.23.14.4 補正の検討

- 2.23.14.4.1 課題の優先権

- 2.23.14.4.2 補正案が許可される場合

- 2.23.14.4.3 補正案が許可されない場合

- 2.23.14.4.4 追加補正案

- 2.23.14.4.5 注解の処理

- 2.23.14.5 決定の結果としての補正

- 2.23.14.6 補正の許可に対する異議

- 2.23.14.7 異議申立の決定が上訴中の場合の補正

- 2.23.15 補正に対する異議

- 2.23.15.1 標準特許

- 2.23.15.1A 標準特許

- 2.23.15.2 イノベーション特許

- 2.23.16 拒絶された出願の補正

## 付録

付録 A—異議申立の手続期間中の特許法第 104 条の補正、  
チェックシート

付録 B—明細書の整理：紙形式の包袋に関する一般的な指針

付録 C—明細書の整理：紙形式の包袋に関する指針：自発的な  
補正  
付録 D—自発的な特許法第 104 条の許可様式の完成に関する指針

2.23 において、補正手続全般について詳細に説明されている。

## 7. 2. 9 単一性

単一性に関する内容は、MPP の「2.1 最適な実務」の 2.1.4A (2.1.4) 等において説明されている。

### 2.1 最適な実務

#### 2.1.4 報告の範囲の減縮

単一性の欠如

#### 2.1.4A 報告の範囲の減縮

単一性の欠如

#### 2.1.6 審査及び報告に関する要件

##### 2.1.6.1 概観

2.1.6.2.4 単一性の欠如

#### 2.1.9 IPRPI/IPRPII 及びその他外国調査報告 (FER) の利用に関する指針

2.1.9.5 FER 及び単一性の欠如

### 2.11 特許法第 40 条—明細書

2.11.8 クレームは 1 つの発明のみに関する—単一性の欠如

発明の単一性について、2.11.8 では「複数の発明がクレームされているのか否かに関する第 40 条(4)に基づく検討は、PCT 規則 13 に基づく単一性欠如の問題と同じである。」と説明されており、PCT の基準により単一性が判断されている。

## 7. 2. 10 審査・先行技術調査の進め方

先行技術調査の進め方に関しては MPP の「2.13 審査」の 2.13.9 から 2.13.10、及び「2.1 最適な実務」の 2.1.2 において説明されている。

- 2.13 審査
  - 2.13.9 サーチ
    - 2.13.9.1 サーチの目的
    - 2.13.9.2 独自のサーチ
      - 2.13.9.2.1 一般
      - 2.13.9.2.2 サーチ戦略及び3人1組のチームの利用の進展
      - 2.13.9.2.3 サーチの検討事項
        - 2.13.9.2.3.1 独立クレームのサーチ
        - 2.13.9.2.3.2 従属クレームのサーチ
      - 2.13.9.2.4 サーチの実施
    - 2.13.9.3 サーチの制限
    - 2.13.9.4 サーチの停止
    - 2.13.9.5 サーチの留保
    - 2.13.9.6 追加サーチ
      - 最初の検討
      - サーチ戦略
      - 外国語で書かれた引例のみの場合
    - 2.13.9.7 外国語に関する支援
    - 2.13.9.8 サーチの詳細の記録
  - 2.13.10 特許法第45条(3)のサーチ結果の検討
    - 原則
    - 審査の実務
- 2.1 最適な実務の指針
  - 2.1.1 審査に対する一般的なアプローチ
  - 2.1.2 IPRPI/IPRPII 及びその他の外国調査報告 (FER) の調査及び利用

実体審査手続については MPP の「2.1 最適な実務」の 2.1.1 から 2.1.9、及び「2.13 審査」の 2.13.1 から 2.13.8 において説明されている。

- 2.1 最適な実務
  - 2.1.1 審査に対する一般的なアプローチ
  - 2.1.2 IPRPI/IPRPII 及びその他の外国調査報告 (FER) の調査及び利用
  - 2.1.3 複合的な事案に関する柔軟なアプローチ

大量のクレーム、非常に広範囲又は多様なクレーム、又は複数の従属クレームを付した事案

複数の引用文献

複数の **FER**

#### 2.1.4 報告の範囲の減縮

発明概念は明細書によって決定されない

範囲が不明確なクレーム

単一性の欠如

製造の態様の問題

新規事項の統合

5を超えるクレームを付した発明特許

#### 2.1.4A 報告の範囲の減縮

発明概念は明細書によって決定されない

範囲が不明確なクレーム

単一性の欠如

製造の態様の問題

新規事項の統合

5を超えるクレームを付した発明特許

#### 2.1.5 一貫性のない、又は複数回にわたり行われる審査

#### 2.1.6 審査及び報告に関する要件

##### 2.1.6.1 概観

###### 2.1.6.2.1 明瞭性

###### 2.1.6.2.2 完全明細書

###### 2.1.6.2.2A 十分に明瞭かつ十分に完全な開示

###### 2.1.6.2.3 公平性の根拠

###### 2.1.6.2.3A 裏付け

###### 2.1.6.2.4 単一性の欠如

###### 2.1.6.2.5 製造の態様を含む特許可能な主題

###### 2.1.6.2.6 新規性及び進歩性

新規性及び進歩性に関する異議申立の組合せ

#### 2.1.7 引用文献

##### 2.1.7.1 引用文献に関する議論

##### 2.1.7.2 引用文献の特定

追加報告

##### 2.1.7.3 共通の一般的知識及び組合せに関する主張

##### 2.1.7.4 複数の引用文献の引用

##### 2.1.7.5 非特許文献

発行日

著作権の制限

- 2.1.7.6 特許文献の複写の提出
- 2.1.7.7 入手不能又は翻訳不能な引例
- 2.1.8 その他
  - 第3以降の相手方報告、2つの相手方報告提出後の異議申立の取下げ
- 2.1.9 IPRPI/IPRPII及びその他外国調査報告(FER)の利用に関する指針
  - 2.1.9.1 はじめに
  - 2.1.9.2 FER 検索
    - 原則
    - FER 検索の手続
    - PCT 第三者の所見
  - 2.1.9.3 FER 承認
    - 2.1.9.3.1 クレーム比較
    - 2.1.9.3.2 クレームが全ては前もって調査・審査されていない場合
      - 2.1.9.3.2A クレームが全ては前もって調査・審査されていない場合
    - 2.1.9.3.3 新規性及び進歩性の認定に関する承認
    - 2.1.9.3.4 法と実務の相違
      - 2.1.9.3.4A 法と実務の相違
    - 2.1.9.3.5 FER 認証から独立したその他の検討
  - 2.1.9.4 FER と報告書の定式化
    - 2.1.9.4.1 FER に基づく異議申立
    - 2.1.9.4.2 引用文献、複数の引用文献の特定
    - 2.1.9.4.3 追加報告における新規引例
  - 2.1.9.5 FER 及び単一性の欠如
  - 2.1.9.6 FER 及び複合的な事案
- 2.13 審査
  - 2.13.1 最初の検討事項
  - 2.13.2 失効状態にある又は失効した出願
    - 2.13.2.1 失効の様式
      - 継続手数料の不払
      - 21カ月の期間の満了
    - 2.13.2.1A 失効の様式
      - 継続手数料の不払
      - 12カ月の期間の満了
    - 2.13.2.2 最初の報告の発行前の失効

### 2.13.2.3 追加報告における失効

継続手数料の不払

応答手数料の不払

21 カ月の期間の満了

審査における遅延

### 2.13.2.3A 追加報告における失効

継続手数料の不払

12 カ月の期間の満了

## 2.13.3 係属中の特許法第 223 条に関する通知

### 2.13.4 審査請求

#### 2.13.4.1 請求手続

#### 2.13.4.2 審査の順序

#### 2.13.4.3 早期審査

#### 2.13.4.4 特許審査ハイウェイに基づく優先審査

概観

PPH パイロットプログラムに基づく早期審査に関する要件

要件 1 オーストラリア出願は米国出願（国内成果物）又は PCT 出願（PCT 成果物）のいずれかと適切に関連付けられていなければならない

要件 2 対応するオーストラリアのクレーム

要件 3 オーストラリアによる審査が行われない場合

PPH パイロットプログラムに基づく早期審査に関する請求の

裏付けに要求される文献

PPH 出願の処理及び特徴

審査の実務

その他

#### 2.13.4.5 グローバル特許審査ハイウェイに基づく優先審査

概観

GPPH パイロットプログラムに基づく早期審査に関する要件

要件 1 オーストラリア出願は海外出願（国内成果物）又は PCT 出願（PCT 成果物）のいずれかと適切に関連付けられていなければならない

要件 2 対応するオーストラリアのクレーム

要件 3 オーストラリアにおける審査請求

GPPH パイロットプログラムに基づく早期審査に関する請求の

裏付けに要求される文献

PPH 出願の処理及び特徴

審査の実務

その他



- 2.13.5 審査期間中の調査の厳格性
  - 2.13.5.1 はじめに
    - 2.13.5.1A はじめに
  - 2.13.5.2 蓋然性のバランス
    - 蓋然性のバランス一法に関する問題
  - 2.13.5.2A 蓋然性のバランス
    - 先使用の検討
    - 蓋然性のバランス一法に関する問題
  - 2.13.5.3 疑義の利益
- 2.13.6 方式に関する事項
- 2.13.7 補正
  - 2.13.7.1 予測性についての補正
  - 2.13.7.2 後の補正に関する通知
  - 2.13.7.3 報告に対する部分的な回答における補正
  - 2.13.7.4 補正の示唆
  - 2.13.7.5 FAXによる補正
    - 応答手数料
  - 2.13.7.6 補正及び回答の提出の遅延
- 2.13.8 分類の再検討

「拒絶査定後の再審査（前置審査）」に関しては、MPPの「2.23 補正」の2.23.16において説明されている。

- 2.23 補正
  - 2.23.16 拒絶された出願の補正

拒絶査定後の補正については、「長官が出願を拒絶した場合、長官はその出願の補正請求を扱うことができない。長官は拒絶査定が有効となった時点で任務完了となっており、未処理の補正請求があったとしても『存在しない』ものとなる。」と説明されている。

また、特許出願又は付与された特許の再審査については、「2.22 再審査」において説明されている。

## 2.22 再審査（特許法第 9 章及び 101 条 G）

### 2.22.1 はじめに

一般

再審査の開始

第三者による請求

取り下げられた異議

第 27 条の通知

その後の資格審査

認容又は付与後に現れた新たな先行技術

再審査手続の概観

再審査を行う意向の書簡（第 112 条）

報告手続

### 2.22.2 経過規定

### 2.22.3 再審査が適用される場合

2.22.3.1 認容から付与までの間（標準特許出願）

2.22.3.2 付与後（標準及びイノベーション特許）

再審査を行う意向の書簡（第 112 条）

裁判所の命令による再審査

2.22.3.3 異議手続中の長官による標準出願及びイノベーション特許の再審査

### 2.22.4 再審査の検討

#### 2.22.4.1 検討範囲

第 40 条(2)及び第 40 条(3)並びに有用性の検討

2013 年 4 月 15 日より前に行われた審査請求

2013 年 4 月 15 日より前に特許審査を行うと長官が決定した場合のイノベーション特許

2013 年 4 月 15 日以降に行われた審査請求

2013 年 4 月 15 日より前に特許審査を行うと長官が決定しなかった場合のイノベーション特許

2.22.4.2 再審査請求及び必要書類

2.22.4.3 再審査中に検討される資料

2.22.4.4 伝統的知識デジタル図書館（TKDL）に照らした再審査

### 2.22.5 再審査報告

2.22.5.1 最初の報告

2.22.5.2 第 99 条又は第 101 条 H に基づく陳述

2.22.5.3 第 99 条又は第 101 条 H に基づく陳述の写し

2.22.5.4 その後の反対報告

- 2.22.5.5 報告案が認められる場合
- 2.22.5.6 報告案が認められない場合
- 2.22.5.7 報告の管理
- 2.22.6 再審査手続の完了
  - 2.22.6.1 異議手続における再審査の完了
  - 2.22.6.2 それ以外の再審査の結論
    - 再審査報告で提起した、克服されなかった問題
    - 再審査報告で提起した、克服された問題
- 2.22.7 再審査報告の写し
- 2.22.8 再審査後の特許付与拒絶
  - 2.22.8.1 長官による宣言
  - 2.22.8.2 出願人による審判請求
- 2.22.9 再審査後の特許取消
  - 2.22.9.1 長官による宣言
  - 2.22.9.2 手続が係属中の場合
  - 2.22.9.3 特許権者による審判請求
  - 2.22.9.4 第三者による審判請求

再審査において検討される内容については、2.22.4.1 において下記のように説明されている。

「再審査では次を検討する。

- i. 明細書が特許法第 40 条(2)又は第 40 条(3)の要件を充足していないか。
- ii. いずれかのクレームで請求している限りにおいて、発明が次のいずれかに該当するか。
  - ・新規でない、又は
  - ・進歩性又は革新性のいずれか該当するものを含まない、又は
  - ・有用性を持たない、又は
  - ・製造方法に該当しない。
- iii. 特許法第 18 条(2)又は第 18 条(3)のいずれか該当するものに基づき発明が特許されないか。

審査官は先使用が新規性及び進歩性／革新性に関して検討可能であることについても注意すべきである。」

## 7. 2. 1 1 優先審査／早期審査

オーストラリアでは、出願の優先審査を請求することができる。優先審査に関しては、MPP「2.13 審査」の 2.13.4.3 から 2.13.4.5 において説明されてい

## 2.13 審査

### 2.13.4 審査の請求

#### 2.13.4.3 優先審査

#### 2.13.4.4 グローバル特許審査ハイウェイに基づく優先審査 概観

GPPH パイロットプログラムに基づく早期審査に関する要件

要件 1 オーストラリア出願は海外出願（国内成果物）又は  
PCT 出願（PCT 成果物）のいずれかと適切に関連  
付けられていなければならない

要件 2 対応するオーストラリアのクレーム

要件 3 オーストラリアにおける審査請求

GPPH パイロットプログラムに基づく早期審査に関する請求  
の裏付けに要求される文献

PPH 出願の処理及び特徴

審査の実務

その他

## 7. 2. 1 2 優先権

優先権に関する内容は、MPP の「2.12 優先日」において説明されている。

## 2.12 優先日

### 2.12.1 クレームの優先日

原則

優先日の決定

必要な開示の水準

開示の決定に関するテスト

選択

1 を超える優先日を付したクレーム

異なる優先日を付したクレームを含む明細書

判例法

#### 2.12.1A クレームの優先日

原則

21 知財庁アンケートの回答より

優先日の決定

微生物

必要な開示の水準

選択

1 を超える優先日を付したクレーム

異なる優先日を付したクレームを含む明細書

判例法

2.12.2 関連する出願に特有の優先日の問題（優先権書類が仮のものである場合）

判例法

2.12.2A 関連する出願に特有の優先日の問題（優先権書類が仮のものである場合）

2.12.3 条約出願に特有の優先日の問題

概観

規則 3.12(2)(b)(iii)

先行技術の放棄又は認定による開示

12 カ月の条約期間外の基礎出願

2.12.3A 条約出願に特有の優先日の問題

概観

規則 3.13B(3)

12 カ月の条約期間外の基礎出願

2.12.4 補正されたクレームに関連する優先日の問題

2.12.4A 補正されたクレームに関連する優先日の問題

オーストラリア特許法第 43 条(1)において「明細書の各クレームは、優先日を有さなければならない」と規定しており、同条(2)において、クレームの優先日について「(a) 明細書の提出日、又は (b) 特許規則 3.12 が、異なる日を優先日と決定する旨規定しているときは—規則に基づいて決定される日」と規定している。

特許規則 3.13A から 3.13E において、下記の出願に関するクレームを含む場合の優先日について規定されている。

- 「・規則 3.13A—1 件以上の先行するオーストラリア出願又は 1 件以上の基礎出願が存在する可能性がある場合における、PCT 出願明細書のクレーム。
- ・規則 3.13B—1 件以上の関連する基礎出願が存在する可能性がある場合における、条約上の出願明細書のクレーム。
- ・規則 3.13C—1 件以上の仮明細書を伴う完全明細書のクレーム。
- ・規則 3.13D—微生物に関する寄託要件を充足していない場合を含む、第

- 79 条 B（付与前に行われた分割出願）に従い提出した完全明細書のクレーム。及び
- ・規則 3.13E—微生物に関する寄託要件を充足していない場合を含む、第 79 条 C（イノベーション特許を求める分割出願）に従い提出した完全明細書のクレーム。」

条約出願に関する優先日については、2.12.3A（2.12.3）で説明されている。

## 7. 2. 1 3 特殊出願（分割出願等）

### （1）分割出願

分割出願に関しては、MPP の「2.10 分割出願」において説明されている。

#### 2.10 分割出願（特許法第 79 条 B 及び 79 条 C）

##### 2.10.1 出願

原則

出願人及び発明者

資格に関する陳述書

特許出願

##### 2.10.1A 出願

原則

出願人及び発明者

資格に関する陳述書

特許出願

##### 2.10.2 優先権資格

分割出願が条約出願でもある場合の優先権資格

優先権書類の写し

##### 2.10.2A 優先権資格

分割出願が条約出願でもある場合の優先権資格

優先権書類の写し

##### 2.10.3 出願の提出に関する期限

親特許の付与前に提出された分割出願

標準特許に関する親出願

イノベーション特許に関する親出願

親特許の付与後に提出された分割出願

親特許が標準特許の場合

親特許がイノベーション特許の場合

審査の実務

#### 2.10.3A 出願の提出に関する期限

親特許の付与前に提出された分割出願

標準特許に関する親出願

イノベーション特許に関する親出願

親特許の付与後に提出された分割出願

親特許が標準特許の場合

親特許がイノベーション特許の場合

審査の実務

#### 2.10.4 特許の地位

原則

特許の失効

親特許が PCT 出願を指す場合

外国語で書かれた PCT 出願

親特許が追加特許に関する出願を指す場合

#### 2.10.5 主題事項

原則

3カ月の公告期間外に出願された分割出願

その他

#### 2.10.5A 主題事項

#### 2.10.6 受理

#### 2.10.7 継続手数料

#### 2.10.8 仮出願からの分割

#### 2.10.9 審査期間中の関連事案の検討

原則

異議申立又は再審査に基づく関連事案、あるいは第 27 条又は第 28 条の通知を含む関連事案

特許法第 32 条又は第 36 条に関する請求

#### 2.10.10 特許出願の補正—分割出願への変更

#### 2.10.10A 特許出願の補正—分割出願への変更

#### 2.10.11 分割出願に関する事案管理

付録 A—分割出願審査に対する手続概略

## (2) その他

その他の特殊出願については、オーストラリア特許法で認められている仮出願について MPP の「2.11 特許法第 40 条—明細書」の 2.11.10A (2.11.10) 及び 2.11.11A (2.11.11) で説明されている。

## 2.11 特許法第 40 条－明細書

### 2.11.10 仮明細書

特許法第 45 条(1)(c)

仮明細書の補正

### 2.11.10A 仮明細書

特許法第 45 条(1)(c)

仮明細書の補正

### 2.11.11 仮出願に関連する完全出願

関連する期限

経過に関する附記

### 2.11.11A 仮出願に関連する完全出願

関連する期限

経過に関する附記

また、追加特許については MPP の「2.19 追加特許」で説明されている。

## 2.19 追加特許（特許法 第 7 部）

### 2.19.1 追加特許に関する出願

2.19.1.1 はじめに

2.19.1.2 いずれもイノベーション特許ではない場合

2.19.1.3 出願条件

2.19.1.4 特許は有効でなければならない

2.19.1.5 手数料

2.19.1.6 親出願からの認可

2.19.1.7 主となる発明の所有権の変更

2.19.1.8 1 つの親特許／出願のみの場合

2.19.1.9 複数の追加出願

2.19.1.10 追加に対する追加

2.19.1.11 追加であり分割でもある場合

### 2.19.2 審査手続

2.19.2.1 審査の実務

概観

特別な検討

追加特許要件を満たすことに対する不履行

追加特許への変更

2.19.2.2 要件の付与



- 2.19.3 「改良」及び「修正」
  - 一般的な検討
  - 「改良」及び「修正」の決定
  - Elliott Brothers** の出願
  - 特許法 40 条(4)「テスト」
  - 「改良」及び「修正」に関する要件を満たすことに対する不履行
- 2.19.4 補正
- 2.19.5 時期の規定
  - 要件の付与
  - 追加に対する追加
- 2.19.6 親特許／出願との差異
  - 特許法第 25 条
- 2.19.7 審査期間中の親特許／出願に関する書類の検討
  - 異議申立又は再審査に基づく親事案、あるいは第 27 条又は第 28 条の通知を含む親事案
  - 付録 A—追加特許の審査に対する手続概略

さらに、イノベーション特許<sup>22</sup>については MPP の「2.31 イノベーション特許」で説明されている。

- 2.31 イノベーション特許
  - 2.31.1 制度の特徴
    - 2.31.1.1 はじめに
    - 2.31.1.2 出願
    - 2.31.1.3 方式点検
    - 2.31.1.4 認容及び付与
    - 2.31.1.5 審査
    - 2.31.1.6 証明
    - 2.31.1.7 異議申立
    - 2.31.1.8 再審査
    - 2.31.1.9 消滅／失効
    - 2.31.1.10 補正
    - 2.31.1.11 第三者による通知
  - 2.31.2 イノベーション特許出願の種類
    - 2.31.2.1 第 79 条 B 及び第 79 条 C の分割出願

<sup>22</sup> イノベーション特許については、脚注 16 参照。

- 2.31.2.2 仮出願との関連性
- 2.31.2.3 追加特許出願
- 2.31.2.4 条約上の出願
- 2.31.2.5 国際（PCT）出願
- 2.31.2.6 並行出願
- 2.31.3 イノベーション特許の方式点検
  - 2.31.3.1 はじめに
  - 2.31.3.2 点検する方式要件
- 2.31.4 審査
  - 2.31.4.1 はじめに
  - 2.31.4.2 審査を行う期間
  - 2.31.4.3 審査の理由
    - 2.31.4.3A 審査の理由
  - 2.31.4.4 理由（1）：第 40 条
  - 2.31.4.5 理由（2）：第 18 条(1A)
    - 2.31.4.5.1 要件
    - 2.31.4.5.2 製造方法
    - 2.31.4.5.3 新規性
    - 2.31.4.5.4 革新性
      - 2.31.4.5.4.1 革新性を示すもの
      - 2.31.4.5.4.2 例
      - 2.31.4.5.4A 革新性
        - 2.31.4.5.4.1 革新性を示すもの
        - 2.31.4.5.4.2 例
  - 2.31.4.6 理由（3）：第 18 条(2)及び(3)
  - 2.31.4.7 補正
- 付録 A—イノベーション特許出願の手続概観
- 付録 B—イノベーション特許審査の手続概観
- 付録 C—イノベーション特許制度の主要な特徴

## 7. 2. 1 4 存続期間延長

オーストラリアにおける存続期間の延長については、特許法第 70 条において医薬物質に関する標準特許の存続期間の延長について規定されている。同期間延長については、MPP の「3.12 医薬物質に係わる標準特許の期間の延長」で説明されている。

### 3.12 医薬物質に関連する標準特許の期間の延長

関連法

法律

規則

概観

期間の延長の取得に関する要件

延長期間中の特許権者の権利

#### 3.12.1 期間の延長を求める出願

##### 3.12.1.1 必要な文献収集

はじめに

出願人及び特許の詳細

当該物質を含む、又は当該物質から成立する医薬物質及び物

pre-TGA 販売承認がない場合

pre-TGA 販売承認がある場合

追加要件

##### 3.12.1.1.1 オーストラリア治療用品登録簿 (ARTG)

##### 3.12.1.2 出願時期

##### 3.12.1.3 期間の延長を求める出願時期の延長

除外

判例法

#### 3.12.2 期間の延長を求める出願処理

##### 3.12.2.1 最初の処理

特許権者の氏名で作成された出願

法令上の住所

有効な特許

手数料の支払い

##### 3.12.2.2 出願の検討

出願における欠陥

特許権者が欠陥の訂正を試みる場合

特許権者が欠陥の訂正を試みない場合

##### 3.12.2.3 期間の延長を求める出願の付与

##### 3.12.2.3.1 更新手数料

##### 3.12.2.4 期間の延長を求める出願の拒絶

#### 3.12.3 特許法第 70 条の検討

概観

医薬物質の意味

##### 3.12.3.1 医薬物質とは何か

##### 3.12.3.1.1 医薬物質それ自体

物質自体に対するクレーム

判例法

3.12.3.1.2 「物質の混合物又は化合物」の意味

3.12.3.2 「実質的に開示された」の意味

3.12.3.3 「実質的にクレームの範囲内に収まる」の意味

3.12.3.4 物に含まれる場合

3.12.3.5 最初の規定承認日

判例法

3.12.4 延長期間の計算

計算例

3.12.5 追加特許

3.12.6 分割出願

3.12.7 期間の延長に対する異議

3.12.8 係属中の関連裁判所手続

3.12.9 登録簿の訂正

3.12.10 局長に対する延長に関する通知

## 7. 2. 15 特定技術分野

特定の技術分野に関するオーストラリアにおける審査基準関連資料は、下記の通り。

### (1) コンピュータ・ソフトウェア関連発明

コンピュータ・ソフトウェア関連発明については、MPP の「2.9 特許可能な主題」の 2.9.2.7 において、特許適格性に関する説明がなされている。

2.9 特許可能な主題

2.9.2 製造の態様

2.9.2.7 コンピュータ・ソフトウェア関連発明及び数学的  
アルゴリズム

### (2) 化学関連発明

化学関連発明に関しては、MPP の下記の項目において説明がなされている。

新規性：

2.4 進歩性

2.4.12 新規性—いくつかの特定の事例

2.4.12.1 化合物

進歩性：

2.5 進歩性

2.5.4 進歩性—いくつかの特定の事例

2.5.4.1 化学に関する状況

2.5.4.1.1 化合物自体のクレームにおける問題

クレーム：

2.11 特許法第 40 条—明細書

2.11.7 クレームが公正な根拠に基づく場合

2.11.7.7 リーチ・スルー・クレーム

リーチ・スルーの化合物自体に対するクレーム

リーチ・スルーの化合物の利用に対するクレーム

2.11.7.8 合金に対するクレーム

2.11.7A クレームの裏付け

2.11.7.7A リーチ・スルー・クレーム

リーチ・スルーの化合物自体に対するクレーム

「特定された」化合物自体に関する有効化

化合物それ自体及び技術に対する貢献

リーチ・スルーの化合物の利用に対するクレーム

2.11.7.8 合金に対するクレーム

2.11.7.9A 広範囲又は推論上のクレーム

マーカッシュ・クレーム

また、上記以外にも「2.11 特許法第 40 条—明細書」には、様々な引用及び例示が含まれている。<sup>23</sup> 例えば、「2.11.2.3.10 スイス・タイプ・クレーム」や「2.11.2.3.11 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」といった項目がある。<sup>24</sup>

さらに、「2.4 進歩性」の「2.4.6.6 一般的な開示、選択」「2.4.6.6.1 選択基準」にも関連する説明が含まれている。<sup>25</sup>

<sup>23</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>24</sup> 法律事務所アンケートの回答より

<sup>25</sup> 法律事務所アンケートの回答より

### (3) 医薬品関連発明

医薬品関連発明に関しては、MPP の下記の項目において説明がなされている。

適格性：

2.9 特許可能な主題

2.9.7 単なる混合物としての食品又は医薬品

クレーム：

2.11 特許法第 40 条—明細書

2.11.7A クレームの裏付け

2.11.7.10A 医学的発明及び治療法に要する裏付け

また、上記以外にも「2.11 特許法第 40 条—明細書」には、様々な引用及び例示が含まれている。<sup>26</sup>

さらに、適格性に関する内容としては、「2.9 特許可能な主題」の「2.9.2.17 新規利用」にも関連する説明が含まれている。<sup>27</sup>

### (4) 生物学関連発明

生物学関連発明に関しては、MPP の「2.9 特許可能な主題」の 2.9.5 において、適格性に関する説明がなされている。

2.9 特許可能な主題

2.9.5 人体及び人体を創成する生物学的方法

判例法

特許法第 18 条(2)に基づく除外

生殖法に関する人間クローニングの禁止に対する違反

特許性のある発明

2.9.5.1 幹細胞

幹細胞

人間の胚幹細胞

人間の成人の幹細胞

人間の全能性幹細胞

人間／人間以外の交配された全能性細胞及び幹細胞

特許法第 50 条(1)(a)の関連性

<sup>26</sup> 知財庁アンケートの回答より

<sup>27</sup> 法律事務所アンケートの回答より

また、上記以外にも「2.11 特許法第 40 条—明細書」には、様々な引用及び例示が含まれている。<sup>28</sup>

さらに、微生物及びその他の生物形態に関しては、MPP の「2.7 微生物及びその他の生物形態」においても説明がなされている。

## 2.7 微生物及びその他の生物形態

### 2.7.1 一般的な検討及び定義

#### 定義

特許法第 18 条(2)及び 18 条(3)に基づく除外

特許可能な主題

### 2.7.2 生物形態に関する完全明細書

#### 2.7.2.1 記載に関する一般要件

語句の記載

ブダペスト条約に基づく寄託

発明の性質

その他の検討

#### 2.7.2.1A 記載に関する一般要件

語句の記載

ブダペスト条約に基づく寄託

第 18 条の検討

その他の検討

#### 2.7.2.2 植物の種類に関する複数の特定の要件

#### 2.7.2.3 生物形態を要する発明の実施に関するベストメソッド

#### 2.7.2.4 再現性の問題

### 2.7.3 ブダペスト条約

#### 2.7.3.1 はじめに

##### 2.7.3.1A はじめに

#### 2.7.3.2 寄託要件を満たすことによる微生物に関する完全明細書

##### 2.7.3.2A 寄託要件を満たすことによる微生物に関する開示の有効化

#### 2.7.3.3 微生物の使用、修正、又は培養を要する発明

#### 2.7.3.4 修正された審査における寄託要件

#### 2.7.3.5 分割出願の優先日に影響する寄託要件

### 2.7.4 寄託要件

#### 2.7.4.1 ブダペスト条約に基づく寄託の種類

元の寄託

<sup>28</sup> 知財庁アンケートの回答より

- 新規寄託
- 移転寄託
- 2.7.4.2 特許法第 6 条に基づく寄託要件
  - 原則
  - 所定の期間
  - 国内段階出願
  - 審査の実務
- 2.7.4.3 特許法第 29 条(1)を目的とする所定の文献
- 2.7.4.4 元の寄託に関する受理の内容
- 2.7.4.5 新規寄託に関する受理の内容
- 2.7.4.6 移転寄託に関する受理の内容
- 2.7.5 特許法第 6 条(c)の事項を挿入する補正及びそのための期間延長
  - 2.7.5.1 特許法第 104 条及び第 223 条
    - 審査の実務
  - 2.7.5.1A 特許法第 104 条及び第 223 条
    - 審査の実務
  - 2.7.5.2 特許法第 6 条(c)における「含まれている」の意味
  - 2.7.5.3 特許規則 3.25(1)に基づく「分譲に関する証明書」の請求が係属中の場合の補正手続
  - 2.7.5.4 特許規則 3.29(1)に基づく通知が請求中の場合の補正手続
  - 2.7.5.5 特許法第 6 条(c)の事項に関する第 34 条補正
- 2.7.6 試料の分譲
  - 2.7.6.1 手続
    - 概観
    - 特許庁長官からの証明書
    - アクセス制限規定
    - 国内段階出願のための規則 3.25(3)に関する通知の処理
  - 2.7.6.2 特許規則 3.25 の請求
  - 2.7.6.3 事業の要旨
  - 2.7.6.4 特許庁長官が分譲に関する証明書を付与する根拠
    - 請求の出願人又は特許権者への通知
    - 証明書の発行
    - 分譲に関する証明書の付与に関する条件
  - 2.7.6.5 寄託要件を満たさなくなったことに関する通知
- 2.7.7 寄託要件を満たさなくなる場合
  - 2.7.7.1 要件を満たさなくなる場合、特許法第 41 条(4)
  - 2.7.7.2 新規寄託



- 2.7.7.3 新規の特許法第6条(c)に関する詳細の挿入
- 2.7.7.4 所定の期間（特許規則 3.30）
- 2.7.7.5 特許規則 3.30(d)(i)及び 3.30(d)(ii)

## （5）その他の特定技術分野

上記分野以外に関しては、適格性に関して「2.9 特許可能な主題」においてビジネス方法などについて説明されている。

### 2.9 特許可能な主題

#### 2.9.2 製造の態様

##### 2.9.2.9 一般的な手段及び方法

##### 2.9.2.10 ビジネス方法

判例法

特許可能な主題及び特許性のない主題の例

審査の検討

例

物又は方法の主題に対するクレーム

その他

##### 2.9.2.11 調査、観察、及び計量の方法

##### 2.9.2.16 組合せ、配列・配置、キット、包装、単なる混合物、及びボードゲーム

###### 2.9.2.16.1 配列・配置

###### 2.9.2.16.2 キット及び包装

判例法

その他の検討

###### 2.9.2.16.3 ボードゲーム等

###### 2.9.2.16.4 混合物

###### 2.9.2.16.5 クレーム構成に関する助言

## 7. 2. 1 6 国際出願（PCT 出願）

国際出願（PCT 出願）に関する内容のうち、国際段階については MPP の「第 1 巻：国際」で説明され、国内段階については「第 2 巻：国内」の「2.20 国内段階出願」で説明されている。

## 第 1 卷：国際

### 1.1 国際調査

- 1.1.1 手続概要：PCT 国際調査
- 1.1.2 はじめに
- 1.1.3 サーチ分担及び予備分類
- 1.1.4 発明の単一性
- 1.1.5 要約及び発明の名称
- 1.1.6 調査から除外する対象
- 1.1.7 クレーム解釈；広範なクレーム：PCT 第 5 条及び第 6 条
- 1.1.8 調査戦略
- 1.1.9 （留保）
- 1.1.10 非特許文献
- 1.1.11 調査手続
- 1.1.12 調査報告及び通知様式の完成
- 1.1.13 国際調査報告書及び国際調査見解書の再発行、補正又は訂正
- 1.1.14 優先権書類
- 1.1.15 外国特許調査による支援及び文献参照
- 1.1.16 外国語による支援
- 1.1.17 規則 91 に基づく書類の明白な誤記
- 1.1.18 ヌクレオチド及び／又はアミノ酸配列リスト
- 1.1.19 付録

### 1.3 国際審査

- 1.3.2 国際審査のはじめに
- 1.3.3 国際予備審査請求及び特許性に関する国際予備報告（IPRPPII）
- 1.3.4 国際予備審査請求及び IPRPPII の時期的枠組み
- 1.3.5 最初の国際予備審査アクション
- 1.3.6 見解に対する応答
- 1.3.7 IPRPPII 及び通知
- 1.3.8 国際調査見解書、国際予備審査報告及び IPRPPII 様式の完成
- 1.3.9 一般的考察
- 1.3.10 付録

### 1.8 （留保）

### 1.9 PCT 条文、規則及びガイドライン他

### 1.10 その他

- 1.10.1 現状での PCT 関連責務の分担
- 1.10.2 国際オンラインスペシャリスト
- 1.10.3 有資格職員
- 1.10.4 責任の最小限レベル
- 1.10.5 外国語能力を有する審査官
- 1.10.6 受理官庁、国際調査機関及び国際予備審査機関としてのオーストラリア特許庁の現状

## 第 2 卷：国内

### 2.20 国内段階出願

#### 2.20.1 はじめに

##### 2.20.1.1 用語の定義

##### 2.20.1.2 法律の主要な特徴

##### 2.20.1.2A 法律の主要な特徴

##### 2.20.1.3 国内段階準備

原則

調査及び発行

国内段階登録

国際出願の複写の供与

##### 2.20.1.3A 国内段階準備

原則

調査及び発行

国内段階登録

国際出願の複写の供与

##### 2.20.1.4 方式要件

##### 2.20.1.5 方式点検

#### 2.20.2 分類

#### 2.20.3 特許出願及び資格

##### 2.20.3.1 特許出願様式

##### 2.20.3.2 資格

原則

審査の実務

宣言の複写

PCT 規則 92bis の変更

#### 2.20.4 外国語で書かれた完全明細書

##### 2.20.4.1 一般的な検討

- 概観
- 特許法第 102 条の検討
- 微生物の寄託
- 2.20.4.2 出願人から提供された翻訳
- 2.20.4.3 国際事務局から提供された翻訳
- 2.20.5 優先権の検討
  - 2.20.5.1 優先権の起源
    - 優先権の回復
    - 米国で出願された PCT 出願
  - 2.20.5.1A 優先権の出典
    - 優先権の回復
    - 米国で出願された PCT 出願
  - 2.20.5.2 優先権書類の取得及び検討
- 2.20.6 ISR が利用可能な場合の国内審査
- 2.20.7 ISR が利用不能な場合の国内審査
- 2.20.8 IPER/IPRP の利用
- 2.20.9 従属する国際出願日及び第 25 条の出願
- 2.20.10 審査前の補正及び訂正
  - 2.20.10.1 一般的な検討
    - 訂正版
  - 2.20.10.2 PCT 第 19 条、第 34 条、及び PCT 規則 91 の補正に共通する特徴
    - 2004 年 12 月 23 日以降の国内段階登録
    - 翻訳
  - 2.20.10.2A PCT 第 19 条、第 34 条、及び PCT 規則 91 の補正に共通する特徴
    - PCT 第 34 条の補正に関する特別な検討
    - 翻訳
  - 2.20.10.3 方式の検討
  - 2.20.10.4 新規事項をクレームに追加する補正
  - 2.20.10.5 PCT 第 19 条の補正の特徴
    - 原則
    - 補正の翻訳
    - 新規事項をクレームに追加する補正
  - 2.20.10.6 PCT 第 34 条の補正の特徴
    - 原則
    - IPER/IPRPII 及び補正の翻訳
    - 新規事項をクレームに追加する補正
    - その他

- 2.20.10.7 PCT 規則 91 の補正の特徴
  - 2.20.10.8 PCT 規則 92bis の補正の特徴
  - 2.20.10.9 国内段階 PCT 第 19 条及び第 34 条の補正の審査
    - 2.20.10.9.1 審査手続—PCT 第 19 条及び第 34 条の補正期日の決定
      - 2.20.10.9.1A 審査手続—PCT 第 19 条及び第 34 条の補正 IPRPII の検索
        - 第 19 条/第 34 条の補正が審査期間中と見なされるか否かの決定
        - 期日の決定
    - 2.20.10.9.2 IASF
      - XML 形式
      - PDF 形式
    - 2.20.10.9.3 IASR
  - 2.20.11 審査期間中の補正
  - 2.20.11A 審査期間中の補正
  - 2.20.12 第 15 章の申請（特許法第 147 条から 153 条）
- 付録
- 付録 A—国内段階出願の審査 特別な検討又は異なる検討を示すもの
  - 付録 C—翻訳の確認
  - 付録 D—補正されたクレーム形式
  - 付録 E—PCT パンフレット表紙
  - 付録 F—PCT パンフレット表紙に記載された通りの出願人及び発明者の詳細
  - 付録 H—規則 4.17 に基づく宣言
  - 付録 I—2004 年 12 月 23 日より前の国内段階登録
  - 付録 J—第 34 条の補正の検討