

## オーストラリアにおける異議申立、無効審判、および第三者による情報提供



SPRUSON & FERGUSON PTY LTD

Dr Richard Grant (弁護士) Dr. Anna Goldys (弁護士)

Spruson & Ferguson は、1887年に創設され、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、中国にオフィスを構えるアジア太平洋地域を代表する特許事務所である。総数約300名のスタッフ（85名の弁護士・弁理士を含む）が在籍している。Grant氏は、特許弁護士であり、シドニーオフィスのプリンシパルである。20年以上の研究開発の経験を持ち、高分子化学を専門としている。Goldys氏は、特許弁護士であり、有機化学を専門としている。

特許出願または登録後の特許に対して第三者が特許の有効性を争う手段について、オーストラリア法の下では多くの選択肢を利用可能である。オーストラリアにおいて第三者による特許の有効性を争う手段について、以下に解説する。

### 1. 第三者による情報提供（特許法第27条）

情報提供（特許法第27条）は、比較的簡便に係属中の出願に対して特許の有効性を争う手段である。情報提供の提出後は、情報提供者による手続きへの実質的な関与は必要とされない。特許法第27条(1)に基づき、情報提供に際して、情報提供者は、クレームされている発明が新規性または進歩性を有していないと主張することができる。情報提供を提出する最終期限は、特許付与の公告から3ヶ月以内である。情報提供の際の提出書類には、主張を裏付ける証拠および詳細な意見書を添付する。出願係属中（審査前または審査中）に情報提供を行うことにより、文献を審査官に検討してもらうことが可能である。

情報提供が提出されると、通知書が出願人に送付され、出願人に答弁の機会が与えられる。審査官は、情報提供者の主張と出願人の答弁を検討し、決定を下すことができる。また、特許付与の公告後に情報提供が提出された場合には、情報提供の提出に基づき、オーストラリア知的所有権保護局(IP Australia : IPA)の一部であ

り、特許権、商標権、登録意匠権、及び植物育成者権を管理するオーストラリア特許局の局長の裁量により、再審査が行われる場合がある。

## 2. 特許出願に対する異議申立（特許法第59条）

何人も、特許付与の公告から3ヶ月の期間に、特許出願への特許権の付与に対する異議申立を行うことができる。異議申立の概略は、以下の通りである。

### 2-1. 異議申立通知の提出

異議申立には、異議申立通知を特許局に提出する。異議申立通知の提出期限は、特許付与の公告から3ヶ月である。この期限は出願人が分割出願できる期限でもある。異議申立通知には、異議申立人が当該出願への特許権の付与に対する異議を申立てる旨を簡潔に記載する。

### 2-2. 異議申立の理由および明細の陳述書

異議申立通知の後に異議申立の理由を提出しなければならない。異議申立の理由はその陳述書に詳細に記載する。陳述書の提出期限は、異議申立通知の提出日から3ヶ月以内である。

陳述書には、異議の根拠となるすべての理由と共に、関連文献の一覧および各文献が関連する理由の概略を記載する。特許権の付与に対し、以下の理由に基づいて異議を申立てることができる。

(a)発明について、出願人が特許の付与を受けられる権原を有していないこと

(b)発明が特許を受けられることができる発明ではないこと（例えば、新規性、進歩性、有用性または発明の主題が欠如した発明やオーストラリア国内で秘密使用があった発明）

(c)明細書が特許法第40条(2)または(3)の要件を満たしていないこと（例：クレームが明瞭または簡潔でない、明細書が十分明瞭かつ十分完全な形で発明を開示していない、発明を実行するために出願人が知っている最善の方法を開示していない）

対象出願が2013年4月15日に発効した改正特許法(Raising the Bar)より前の特許法に基づいて特許付与の公告がなされた場合、改正前の特許法に従った異議申立の理由を主張可能。ただし、異議申立の手続きは改正法の規定に従って行われる。

出願人は、陳述書を受領してから1ヶ月以内に、異議申立の却下を要請することができる。局長は、自身の判断又は出願人からの要請に基づいて、異議申立を却下することができる。

### 2-3. 証拠

異議申立における証拠は、裏付け証拠（異議申立人が提出）、答弁証拠（出願人が提出）、弁駁証拠（異議申立人が提出）の最大3回まで提出される。異議申立における証拠とは、陳述書に記載した各文献の公開を示す証拠や、技術常識に関する専門家による証拠である。裏付け証拠の提出期間は、陳述書の提出から3ヶ月である。答弁証拠の提出期間は、裏付け証拠の送達日から3ヶ月である。弁駁証拠の提出期間は、答弁証拠の送達日から2ヶ月である。これらの証拠の提出期間の延長の許可を得るためには合理的な理由が求められるが、一般的にこれらの期間を延長することは難しい。

異議申立における証拠は、通常、出願の主題に関する専門家による法定宣言書の形式を取る。証拠となる文献は、別紙として法定宣言書に添付される。専門家は、明細書の想定上の「読み手」であり、関連技術に関する知識をオーストラリアにおいて優先日の時点で有している者の立場になる。特に進歩性および新規性が争点になっている場合、優先日前のオーストラリアにおける技術常識に関する見解を有している専門家が望ましい。

### 2-4. 異議申立の聴聞

証拠の提出が完了すると、特許局による聴聞が行われる。聴聞は通常、異議申立人および出願人のそれぞれの代理人が出席し、特許局の聴聞官の前にて行われる。

聴聞の後、通常3～6ヶ月以内に異議申立に関する決定が下される。異議申立に関する決定には、理由が記載された聴聞官所見の報告が含まれる。決定が出願人に不利である場合、出願人は明細書を補正する機会が与えられる。出願人または異議申立人は、異議申立の決定から21日以内に、決定に対してオーストラリア連邦裁判所（Federal Court of Australia：以下、連邦裁判所と記載する。日本の高等裁判所に相当する）に控訴することができる。

## 2.5 異議申立の取下げ

異議申立人は、いつでも異議申立を取下げることができる。異議申立が取り下げられた場合、異議申立手続は聴聞に進まない。局長は、特許権を付与する前に、異議申立手続中に提出された全ての証拠を検討し、異議申立が取り下げられた場合であっても、裁量により、検討した証拠に基づき当該出願を再審査することができる。

## 2.6 補正

異議申立手続中にクレームを含む明細書に関する補正を提案することができ、異議申立人と出願人の交渉次第で、提案された補正が認められる場合がある。そして、特許局が補正を検討するために異議申立手続が中断されることがある。そのため、出願人は、異議申立手続を遅延させる手段として、補正の提出制度を利用することができる。

なお、第三者は、特許付与の公告後に提出された補正に対しても異議を申立てることができる。

## 3. 付与後の特許に対して有効性を争う手段

特許が付与された後は、特許局への再審査の請求かオーストラリア連邦裁判所への特許取消請求かのいずれかによって、特許に対してその有効性を争うことができる。

### 3.1 再審査（特許法第97条）

何人も、特許付与の公告後かつ特許の付与前、または特許の付与後のいずれかにおいて、明細書の再審査を局長に請求することができる。

特許付与の公告後で、特許の付与前に再審査が請求された場合、再審査の実施は局長の裁量に委ねられる。特許の付与後に再審査の請求がなされた場合、局長は明細書を再審査しなければならない。特許に関連する係争中の訴訟手続がある場合、再審査を行うことはできない。

再審査の請求では、請求の理由と、先行技術文献の関連性についての説明を提示しなければならない。また、再審査の請求には、再審査の請求の根拠となる先行技術文献の写し（先行技術文献が非英語文献である場合は認証付き翻訳文を含む）が含まれる。再審査の請求理由と、審査を行う際の基準は本質的に同じであるが、発明の単一性は再審査の請求理由とはならない。

再審査の請求理由には次のものがある。

(a)発明が特許を受けることができる発明ではないこと（例えば、新規性、進歩性、有用性、または発明の主題が欠如した発明）

(b)明細書が特許法第40条(2)または(3)の要件を満たしていないこと（例えば、クレームが明瞭または簡潔でない、または明細書が十分明瞭かつ十分完全な形で当該発明を開示していないこと）

なお、特許が改正(Raising the Bar)前と改正後のいずれの特許法の下で付与された場合でも、同じ再審査の理由が適用される。

再審査請求を提出した後、再審査請求人は再審査の手続きに関与できない。審査官は、再審査の請求を検討した後、再審査報告書を作成する。再審査報告書においてクレームに対する新たな拒絶理由が提起される場合がある。新たな拒絶理由が提

起されなかった場合、特許付与の決定が下される。新たな拒絶理由が提起された場合、出願人または特許権者には、反論や減縮補正によって拒絶理由を解消する機会が与えられる。また、第三者は、出願人または特許権者によって提出されたクレーム補正に対して、異議申立を行うことができる。

審査官により提起された拒絶理由が出願人または特許権者によって解消された場合、特許付与の決定が下される。拒絶理由が解消しなかった場合、局長は特許を取り消すか、出願を拒絶する。特許権者は、再審査に関する不利な決定に対して連邦裁判所に控訴することができる。

### 3.2 取消訴訟（特許法第 138 条）

連邦裁判所における取消訴訟によって、特許の有効性を争うことができる。取消訴訟は、単独の訴訟としても、侵害訴訟における共同訴訟人のうちの、ある被告が他の被告に対して行う交差請求(cross-claim)としても提起することができる。取消は訴訟手続であり、特許付与後に限り、提訴することができる。

取消訴訟は、特許法第 138 条に基づいてオーストラリアの連邦裁判所に取消申請を提出することにより提起される。

取消の理由は、異議申立に関する理由と同等である。つまり、先行技術に基づく理由、明細書に基づく理由、権原に基づく理由はすべて利用可能である。新規性と進歩性に関する先行技術基準は、公衆に利用可能な文献の情報や、実施によって公知となった情報も含む。

特許の取消は、以下の理由の 1 つまたは 2 つ以上に基づいて請求することができる。

- (a)特許権者が特許についての権原を有していないこと
- (b)発明が特許を受けることができる発明ではないこと
- (c)特許が詐欺、虚偽の示唆または不実表明によって取得されたこと

(d)特許の願書または明細書の補正が詐欺、虚偽の示唆または不実表明によりされたかまたは取得されていたこと

(e)明細書が特許法第40条(2)または(3)の要件を満たしていないこと

特許は、1つ以上、さらに全クレームでも取消することができる。

対象特許が、2013年4月15日に発効した改正特許法(Raising the Bar)より前の特許法に基づいて付与された場合、改正前の特許法の下での取消請求の理由が適用される。

#### 4. まとめ

第三者が特許の有効性を争う手段について、オーストラリア法の下ではいくつかの選択肢が利用可能である。特許付与の公告がなされた出願に対して特許の有効性を争う場合、異議申立手続によることが多い。一方、付与後の特許に対しては、再審査または連邦裁判所における取消訴訟を利用することができる。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)