

オーストラリアにおける 特許の早期取得方法



Guy Tucker
(プリンシパル)



Januar Yap
(アソシエート)

SPRUSON & FERGUSON PTY LTD

SPRUSON & FERGUSON PTY LTD 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。Tucker氏は、電気工学、計算機工学、ビジネスモデルに関する分野を専門とする弁理士である。Yap氏は、通信、信号処理、計算機、医療に関する分野を専門とする弁理士である。

1. オーストラリア特許制度の紹介

オーストラリア特許法規は、現在までにいくつかの改正があったが1990年特許法がベースとなっている。

オーストラリアにおける特許制度は、オーストラリア特許局により管理されている。特許局は、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知的所有権保護局(IP Australia : IPA)の一部である。

特許法は、標準特許およびイノベーション特許を規定する。標準特許とは標準特許出願後に実体審査を経て付与され、権利期間は出願から20年である。イノベーション特許とはイノベーション特許出願後に実体審査を経ずに付与され、権利期間は出願から8年である。イノベーション特許は実体審査を経ずに付与されるが、権利行使をするには、審査請求を行い実体審査されたことの審査証明(certification)を得る必要がある。

標準特許のクレームは進歩性を有する必要がある(1990年特許法第7条)。すなわち、標準特許のクレームは非自明でなければならない。一方、イノベーション

特許のクレームはイノベーティブ性（革新性）を有する必要がある（1990年特許法第7条）。イノベーティブ性の基準は、標準特許に要求される進歩性の基準よりも低い。

特許出願は仮出願または完全出願（標準特許出願またはイノベーション特許出願）とすることができる（1990年特許法第29条）。仮出願は仮明細書を伴って特許局に出願する。仮明細書はクレームが必須ではない。出願人は、仮出願について12か月以内に優先権を主張して完全出願（標準特許出願またはイノベーション特許出願）を行うことができる。完全出願は完全明細書を伴って標準特許またはイノベーション特許として特許局に特許出願する。完全明細書はクレームが必須である。なお、パリ条約出願ルートにより（1990年特許法第29B条）またはPCT出願の国内段階移行ルートにより（1990年特許法第29A条）オーストラリア国内に完全出願を行うことができる。

2. 標準特許

標準特許出願においては、完全明細書が提出され、審査請求が行われた後、上記のとおり実体審査が行われる。審査請求期限は、出願日から5年以内（1991年特許規則3.15）、または特許局長が裁量により発行する審査請求指示から2ヶ月以内（1991年特許規則3.16）のいずれか早い方である。

現在、審査請求後、オーストラリア特許局の審査官が審査を開始するまでに、平均約12ヶ月を要している

(<http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/facts-and-stats/current-response-times/>)。しかし、第一回審査官報告書から1年以内に特許出願の最終処分を決定しなければならないため、ひとたび審査官報告書が発行されると、出願は迅速に処理される（1991年特許規則13.4(1)(b)）。

審査官が、審査の過程において、出願が特許法の要件を満たすと判断する場合、許可通知が発行される。出願の許可に関する情報は特許官報において公告される。

第三者は、当該公告の日から3ヶ月以内に、特許付与に異議を申し立てることができる（1991年特許規則5.4）。

3. イノベーション特許

イノベーション特許出願は、標準特許出願とは異なり、上記のとおり特許付与前に実体審査が行われない。イノベーション特許出願が方式審査を通過すると、イノベーション特許が付与される。出願から特許付与までは数週間程度である。上記のとおり付与されたイノベーション特許は、審査証明（certification）を受けるまで権利行使できない。

審査証明を受けるには、イノベーション特許の審査請求を行い、当該請求の後、イノベーション特許は実体審査される。実体審査は、審査請求から2ヶ月以内に開始され、第一回審査官報告書の日から6ヶ月以内に、すべての拒絶理由を克服しなければならない（1991年特許規則9A.4）。

実体審査において提起された拒絶理由を克服すると、イノベーション特許は審査証明され、第三者に対する権利行使が可能となる。審査において提起された拒絶理由を克服できない場合、当該イノベーション特許は取り消される。

4. 特許権の早期取得

出願人がオーストラリア特許を早期に取得したい場合、パリ条約優先権期限またはPCT国内段階移行期限を待たずに、標準特許出願またはイノベーション特許出願を早期に行うことを推奨する。出願人はパリ条約優先出願時であっても、PCT国内段階移行時であっても標準特許出願またはイノベーション特許出願を選択することができる。

イノベーション特許出願の場合、出願後に方式審査を通過するとすぐに、イノベーション特許が付与される。

一方、標準特許出願では、出願人による審査請求および審査官による審査を待つ必要がある。特許権を早期に取得するため、標準特許出願の出願時において早期審査を請求することができる。早期審査を請求すると、標準特許出願は数週間以内に審査される。すべての実体的拒絶理由が克服されれば、審査開始から数週間以内に許可されうる。

オーストラリアでの出願また PCT 国内段階移行後において早期審査を請求するには以下の3つの方法がある。

4-1. オーストラリア特許法に基づく早期審査の請求

第一の方法は、オーストラリア特許法に規定されたものである。出願人は、早期審査が公衆の利益に適うという要件、または早期審査が望ましいとする特別の状況があるという要件を満たす理由を提示することにより、早期審査を請求することができる（1991年特許規則 3.17）。

上記理由としては、特に、商業的な理由、発明が環境技術に関連するという理由、侵害可能性が存在するという理由などが挙げられる。早期審査の請求について、その他の要件はない。また、早期審査の請求について公的手数料はない。さらに、早期審査の請求に際して、審査官報告書に対して通常の応答期間に比べて短期間で応答しなければならないという要件もない。

4-2. GPPH に基づく早期審査の請求

第二の方法は、グローバル特許審査ハイウェイ(Global Patent Prosecution Highway : GPPH)を利用するものである（特許実務および手続マニュアル、セクション 2.13.4.4）。関連出願が GPPH に参加する特許庁により特許可能と判断されている場合、出願人は GPPH に基づき、オーストラリア標準特許出願の早期審査を請求することができる。オーストラリア特許局の他に GPPH に参加する主要な特許庁の一部を挙げると、米国特許商標庁、日本特許庁、英国特許庁がある。最新の参加特許庁のリストは、WIPO より入手できる

(http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html)。なお、欧州特許庁は GPPH に参加していない。

GPPH を利用した早期審査請求には、オーストラリア出願のすべての係属中クレームが、参加特許庁の一つにより特許可能と判断された対応出願におけるクレームに十分に対応しているか、十分に対応するよう補正することが必要である (http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html)。

また、対応出願の一以上のオフィスアクション（すなわち、特許査定または実体審査報告書）、特許査定を受けたクレームの写し、オーストラリア特許出願と対応出願との関係を示す書類を提出する必要がある (http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html)。

4-3. PCT-PPH に基づく早期審査の請求

第三の方法は、PCT 特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)を利用するものである (http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html)。オーストラリア出願が PCT 出願の国内移行段階である場合、オーストラリア特許局が第一回審査官報告書を発行していない限り、PCT-PPH に基づきオーストラリア出願の早期審査を請求することができる。しかし、PCT-PPH は、PCT 出願が米国特許商標庁によって受理されている場合にのみ利用することができる。PCT 出願の一以上のクレームが、米国特許商標庁により発行された見解書または審査報告書において、特許可能であると示されていないなければならない。

PCT-PPH においても GPPH と同様に、クレームが対応出願におけるクレームに十分に対応するか、十分に対応するよう補正する必要がある。

5. まとめ

上記三種類の早期審査請求のいずれかを受領すると、オーストラリア特許局は、同じ方法で審査を促進し、同列の早期審査がなされる。すなわち、第一、第二、第三のいずれの方法で早期審査を請求しても、審査処理のスピードに差異はない。

しかし、第一の方法（オーストラリア特許法に基づく早期審査請求）は、その準備の煩わしさが少なく、オーストラリア出願のクレームが GPPH または PCT-PPH の関連出願のクレームと対応することを要求しない。したがって、当所では第一の方法に関する要件を満たす場合には、早期審査請求に際して第一の方法を推奨している。

なお、GPPH または PCT-PPH を利用した場合であっても、オーストラリア審査官はオーストラリア特許法の要件を満たすか否かを判断するために改めて実体審査を行う。このため、オーストラリア出願においても許可通知を受け、特許が付与されることを保証するものではないことに留意すべきである。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)