

標準特許出願 (standard application)に関する オーストラリア改正特許法 (Raising the Bar)の概要

特許業務法人特許事務所サイクス 2013/4/4

2013年4月15日以後に審査請求をした出願に適用されます。

1. 審査の判断基準の引き上げ

- ・進歩性判断の基準となる一般的知識に関して、現行法ではオーストラリア国内に限定されていましたが、改正法では世界主義が採用されます(Subsection 7(2), 7(4))。
- ・進歩性判断に用いられる先行技術文献について現行法の、当業者により“ascertained, understood and regarded as relevant”という要件が削除され、すべての先行技術が考慮されることになりました(Subsection 7(3))。

2. 有用性基準の導入

- ・特許要件として有用性が規定されます(Section 7A)。

3. 明細書における開示要件の明確化

- ・当業者が発明の実施ができる程度に“clear enough and complete enough”な明細書の記載が求められます (Paragraph 40(2)(a))。
- ・クレームに記載した発明が明細書にサポートされていることが要求されます(Subsection 40(3))。

4. 補正範囲の制限

- ・現行法では、クレームが当初明細書の実質的な開示を超えない場合には新たな実施例や記載を明細書に追加できましたが、明らかな誤記を除き、新規事項は追加できなくなります(Section 102)。

5. Acceptance 遅延申請に対する特許庁長官の裁量権の導入

- ・現行法では、補正の機会を得るために審査請求と同時に Acceptance 遅延の申請をするのが一般的ですが、改正法下で申請をした場合、遅延申請は自動的に認められず、長官の裁量により可否が決定されます。

6. 修正審査請求制度及びオムニバスクレームの廃止

- ・対応の、英語による、米国、ニュージーランド、カナダ、欧州で発行済みの特許に基づいて簡易に審査を受ける Modified Examination (修正審査)が廃止され、通常審査のみとなります。審査請求期限の延長(9か月)も廃止されます。また、オムニバスクレームが廃止されます。

7. Acceptance 期限の短縮

- Acceptance 期限(現行:First Examination Report 発行後 21 ヶ月)が、12 ヶ月(延長不可)に短縮されます。

8. 特許庁長官による審査請求指令への応答期間の短縮

- 現行、審査請求指令発令から 6 ヶ月のところ、2 ヶ月に短縮されます。

9. 早期権利化を意図した異議申立及び分割出願に係る規定改定

- 異議申立期間が 3 か月から 2 か月へ短縮されます。
 - 分割出願は(親出願の)Acceptance より3か月以内に出願しなければなりません。
- なお、異議申立手続中分割出願はできなくなります。

10. PCT 移行件の方式要件として、Statement of entitlement 及び verification of translation (PCT 出願が英語で公開されていない場合)が適用されます。

11. ‘Balance of probability (蓋然性の優勢)’の導入

- 現行法では‘Benefit of the doubt (疑わしきは罰せず)’の精神により、審査官に拒絶の確信がなければ出願人の反論が受け入れられる傾向にありましたが、改正法では‘Balance of probability (蓋然性の優勢)’に基づいて、審査官が出願を拒絶しやすくなる可能性が高いとされています。
-
-