

オーストラリア特許制度ガイド



エンジニアリングービル・ベネット
(Bill Bennett) – bbennett@pizzeys.com.au

©ピジーズ2008ー第一版ービル・ベネットー bbennett@pizzeys.com.au

序文

本テキストは、読者にオーストラリア特許制度の全体像を掴んでもらうためのものである。本テキストではまず、オーストラリア特許法における特許の有効性および侵害の中核となる問題についての全体像を述べ、それからさらにオーストラリア特許庁において採り得る手続きに焦点を当てていく。

便宜のため、手続きは、特許庁による出願の許可前の手続き、出願の許可後の手続き、および特許の付与後の手続きに分類した。

本テキストが実体的な法の要点をまとめたガイドとして素早く参照されるように、できるだけ簡潔な言葉でまとめ、出願人または第三者にとってどのような手続きが可能かについて簡単に説明した。

外国の弁理士、弁護士、代理人、パラリーガル、および知的財産部門の方々に、本テキストが有効に活用されれば幸いである。

本テキストの執筆にあたっては、細心の注意を払ってはいるものの、本テキストの内容は法律的なアドバイスを構築するものではなく、かかる内容からいかなるクライアントとアトニーの関係を生じさせるものではなく、また、このテキストに依拠してなされたいかなる決定、行為、または不作為に関して筆者および／またはピジーズのいかなる責任も生じさせるものではないことをご理解いただきたい。

目次

序文	iii
1. 特許の種類	1
1.1 はじめに	1
1.2 標準特許	2
1.3 イノベーション特許	2
1.4 追加特許	4
2. 特許の有効性	5
2.1 発明の主題	5
2.1.1 明示的な法定阻害事由	5
2.1.2 非明示的な法定阻害事由	6
2.1.2.1 ヒトの治療方法	7
2.1.2.2 ソフトウェア	8
2.1.2.3 ビジネス方法	8
2.1.3 閾値テスト	9
2.2 新規性	10
2.2.1 新規性のテスト	10
2.2.2 新規性の先行技術基準	10
2.2.3 グレース・ピリオド	11
2.2.4 開示の要求レベル	12
2.2.5 選択発明	13
2.3 進歩性	14
2.3.1 進歩性の先行技術基準	14
2.3.1.1 確認された	15
2.3.1.2 理解された	16
2.3.1.3 関連するものとして考慮	16
2.3.2 文献の組み合わせ	17
2.3.3 一般常識	18
2.3.4 課題・解決アプローチ & 後知恵の分析	19
2.3.5 進歩性の基準	20

2.3.6 発明の有用な二次的テスト	20
2.3.6.1 文献障害要因	20
2.3.6.2 長く要望されていた未解決の課題	20
2.3.6.3 模倣	21
2.3.6.4 他者の失敗	21
2.3.6.5 複雑性	22
2.3.6.6 商業的成功	22
2.4 秘密使用	22
2.5 特許を受ける権利	24
2.6 有用性	25
2.7 記載要件およびベストモード要件	26
2.8 適正に基づいていること (Fair Basis)	27
2.9 ダブル・パテント	28
3. 侵害および権利	29
3.1 特許権者の権利	29
3.2 時効	30
3.3 医薬品特許の延長期間中における特許権者の権利の制限	30
3.4 共有者の権利	30
3.5 専用実施権者または抵当権者の権利	31
3.6 クレーム解釈および均等	31
3.7 救済措置	33
3.8 侵害の適用除外	33
3.9 医薬品特許のスプリング・ボード例外	34
3.10 試験的使用の適用除外	34
3.11 善意の侵害および特許表示	35
3.12 先使用者の権利	35
3.13 寄与侵害または間接侵害	36
3.14 プロセスクレームの挙証責任	37
3.15 不当な脅迫	37

4. 出願から許可までの手続き	38
4.1 出願の要件	38
4.1.1 非条約出願	38
4.1.2 条約出願	39
4.1.3 国内移行出願	39
4.2 寄託要件	40
4.3 公開制度	41
4.4 審査	41
4.4.1 修正審査	42
4.4.2 優先審査	43
4.4.3 特許審査ハイウェイ (US)	43
4.5 許可前の補正	44
4.6 許可期限	44
4.7 出願人間の紛争	45
4.7.1 特許庁長官からの指示	45
4.7.2 特許を受ける権利に関する宣言	45
4.8 第三者による先行技術の提出	46
4.9 分割出願	46
5. 特許の許可から付与までの手続き	48
5.1 許可後の補正	48
5.2 再審査	49
5.3 特許異議申立	49
5.3.1 異議申立の通知	50
5.3.2 異議申立理由および細目の陳述書	50
5.3.3 異議の却下	50
5.3.4 異議の取下げ	51
5.3.5 異議申立理由および細目の陳述書の補正	51
5.3.6 裏付け証拠 (Evidence in Support)	51
5.3.7 答弁証拠 (Evidence in Answer)	52
5.3.8 弁駁証拠 (Evidence in Reply)	52
5.3.9 証拠および追加証拠の提出のための期間延長	52

5.3.10	書類の提出	54
5.3.11	喚問	54
5.3.12	ヒアリング	54
5.3.13	費用	54
5.3.14	異議申立からの上訴	56
6.	付与後の手続き	57
6.1	付与後の補正	57
6.2	再審査	58
6.3	取消	59
6.4	強制実施権	60
6.5	医薬品特許の存続期間の延長	61
6.6	共有者への指示	63
6.7	非侵害の宣言	64
7.	雑則	65
7.1	期間の延長	65
7.1.1	第223条に基づいて利用可能な規定	65
7.1.2	第223条(2)に基づく延長のための要件	66
7.1.2.1	関連する行為	66
7.1.2.2	制御できない状況	67
7.1.2.3	過失	67
7.1.2.4	当事者	67
7.1.2.5	一定の期間	67
7.1.2.6	自由裁量の権限	68
7.1.3	期間延長の申請の公告	68
7.1.4	失効期間中における非侵害	68
7.1.5	第三者の保護	68
7.2	譲渡	69
7.3	守秘特権 (Privilege)	70
7.4	有用リンク集	71

特許の種類

1.1 はじめに

1990年オーストラリア特許法に基づいて、以下の3種類の特許が利用可能である。

- 標準特許 (standard patent)
- イノベーション特許 (innovation patent)
- 追加特許 (patents of addition)

さらに、仮特許出願として知られる特許出願もある。仮特許出願は優先権を主張するための基礎出願として機能することができる。しかし、仮特許出願自体について特許が認められることはない。

本テキストでは、主として標準特許について説明する。

本テキストでは、主として標準特許について説明するが、以下に、イノベーション特許および追加特許についても説明する。

1.2 標準特許

標準特許の存続期間は、有効な出願日から20年である¹。有効な出願日より、5年目以降から19年目までの間、年間更新料を支払わなければならない。

標準特許がPCT出願からの国内移行出願である場合、有効な出願日は国際出願日となる²。

標準特許が先の特許出願からの分割出願である場合、かかる分割出願の有効な出願日は先の特許出願の有効な出願日と同じ日となる³。

1.3 イノベーション特許

イノベーション特許の存続期間は、有効な出願日から8年である⁴。2年目以降から7年目までの間、年間更新料を支払わなければならない。

イノベーション特許のクレーム数は5個までに制限されている⁵。

標準特許に関して後述する発明の主題要件に加えて、イノベーション特許は植物もしくは動物に関するものであってはならず、または植物もしくは動物の生成に関する生物学的方法であってはならない⁶。イノベーション特許に関する発明が微生物学的方法またはそのような方法の生成物である場合は例外となり、上記は適用されない⁷。

...イノベーション特許は、先行技術と比較して“イノベティブ・ステップ(革新性)”を有する発明であればよい。

先行技術と比較して進歩性を有する発明でなければならない標準特許と異なり、イノベーション特許は、先行技術と比較して“イノベティブ・ステップ(革新性)”を有する発明であればよい⁸。

先行技術との差異が“発明の実施に実質的に貢献”する場合、イノベティブ・ステップが存在する⁹。したがって、発明の実施に実質的に貢献するいかなる先行技術との差異も、イノベーション特許の十分な発明主題となる。

1 Section 67

2 Section 88(4)

3 Regulation 6.3(7)(c)

4 Section 68

5 Section 40(2)(c)

6 Section 18(3)

7 Section 18(4)

8 Section 18(1A)(b)(ii)

9 Section 7(4)

イノベーション特許は、実体審査を経ることなく、そのまま許可および付与される¹⁰。しかしながら、イノベーション特許は“認証”(すなわち、審査)されるまで侵害者に対して主張することができない¹¹。

審査／認証は、特許権者または第三者が請求することができ、もしくは特許庁長官が開始することができる¹²。

イノベーション特許のクレームは、新規事項をクレームしない限り、かかるイノベーション特許が審査／認証されるときまで拡張することができる¹³。これにより特許権者は、イノベーション特許の付与後に現れた侵害者をとらえる目的で、付与後のクレームを再ドラフトすることが可能である。

審査／認証の後1ヶ月までイノベーション特許について分割出願を提出することができる¹⁴。

審査／認証の後、イノベーション特許の有効性は、異議申立¹⁵、再審査¹⁶、または取消¹⁷によりさらに追及することができる。

結果として、イノベーション特許は、

- (i) 特許性基準が低く、
- (ii) 付与後から認証前においてクレームの拡張が可能であり、および
- (iii) 認証後1ヶ月まで分割出願の提出が可能、

であるため、特に権利行使、ライフサイクル管理、または先行技術から進歩性を有さない発明について短期間の保護の獲得に興味がある特許権者にとっては重要な価値を有し得る。

標準特許出願は、審査段階において進歩性基準を満たすことができなかつた場合には、イノベーション特許出願に変更することができる。したがって、変更の手段を取ることで、標準特許出願を有益にバックアップすることができる。変更は標準特許の許可後においては行うことができない¹⁸。

イノベーション特許は、特に権利行使、ライフサイクル管理、または短期間の保護の獲得に興味がある特許権者にとっては重要な価値を有し得る。

10 Section 52 & Section 62

11 Section 120(1A)

12 Section 101A

13 Section 102(2A)(b)

14 Section 79C, Regulation 6A.2

15 Section 101M, Regulation 5.3AA

16 Section 101G

17 Section 138

18 Regulation 10.3(3)

1.4 追加特許

追加特許は、同じ発明者による“主発明”の先の公開に関わらず、進歩性を有さない“改良または変更”発明について付与される¹⁹。

主発明についての出願の優先日と“改良または変更”についての出願の優先日との間になされる“主発明”の公開は、“改良または変更”の自明性の評価に関して先行技術基準から除かれる。

追加特許についての更新料は必要なく、追加特許の存続期間は主発明にかかる主特許の存続期間に拘束される²⁰。しかしながら、医薬品の特許の場合には、主特許の存続期間が延長されるかどうかに関わらず、追加特許の存続期間を延長することができる²¹。したがって、追加特許は、主特許が何らかの理由で存続期間の延長の適用を受けられない場合に、有用なライフサイクル管理として利用し得る。

追加特許は、特に主特許の出願後に開発され、主特許において明示的にクレームされていない商業的な改良または変更実施態様に関して具体的な保護を得るために有用である。

追加特許は、特に主特許の出願後に開発された、商業的な改良または変更実施態様に関して具体的な保護を得るために有用である。

標準特許出願（または特許）は、ほとんどの場合において追加特許に変更することができる。したがって、主発明にかかる出願より後に提出された同じ発明者による標準特許出願の審査において、主発明の公開に基づく拒絶を受けた場合、その応答として変更を行うことができる。変更ができる時期の唯一の制限は、後の出願（または特許）が追加特許に変更されるときに、主発明にかかる主出願（または特許）が有効に存在していなければならないというものである²²。

審査過程において標準特許出願から追加特許出願に変更可能であることは、出願人が標準特許出願に対して自身の引用先行文献を有するような状況においては有効な解決手段となる。実際のところ、先行文献が第三者に属する場合であっても、第三者の同意によりこのような変更が形式的には可能である。

追加特許は主発明についての先の特許の範囲内に限定されている必要はない。したがって、追加特許により、主特許において最初に作成されたクレームよりも広いクレームを追及することも可能である。

¹⁹ Section 81, Section 25, Regulation 2.4

²⁰ Section 83(1)

²¹ Section 83(2)

²² 審査官マニュアルPart 2.19.1.4

2

特許の有効性

2.1 発明の主題

オーストラリアの特許可能な発明の主題についての問題は、概して米国のもものと一致する。

特許性の阻害事由の大半は、明示的な法定阻害事由よりもむしろ、コモンローにより発展したといえる。

2.1.1 明示的な法定阻害事由

唯一の明示的な法定阻害事由は、“ヒト、およびその生成に関する生物学的方法”である²³。

さらに、法に反する発明、または公知の成分の単なる混合物である食品または医薬品の発明についての出願は、長官は裁量により拒絶することができる²⁴。

明示的な法定阻害事由の範囲は、*Fertilitescentrum AB*および*Luminis Pty Ltd*の出願において検討されている²⁵。

²³ Section 18(2)

²⁴ Section 50(1)

²⁵ [2004] APO 19

判決において、審判長は以下のように結論付けている。

“‘ヒト’の禁止は、ヒトとしての状態を合理的にクレームする可能性があるすべての実体についての特許の禁止であって、受精卵およびそれにより生じるすべてのものを含む。”

さらに、

“ヒトの生成に関する生物学的方法の禁止は、かかる方法がヒトの生成に直接関連する限り、受精から出生に適用されるすべての生物学的方法に及ぶ。”

したがって、審査官マニュアル²⁶では、以下に関するクレームは拒絶されるものとされている。

ヒト受精卵およびその同等物、接合子、胚盤胞、胚、胎児、および核移植手順の生成物である細胞を含むヒト全能細胞；

および

体外受精方法、卵細胞質内精子注入法、ステージ4細胞でのクローニング・プロセス、核DNA置換によるクローニング・プロセス、受精卵、接合子、または胚等の成長または培養プロセスまたは方法、およびトランス遺伝子およびドナー遺伝物質またはドナー細胞質物質の受精卵、接合子、または胚等への導入プロセスまたは方法。

2.1.2 非明示的な法定阻害事由

発明の主題に関する阻害事由の大半は、明示的な法定阻害事由よりもむしろ、判例法により発展した。

発明が、“専売条例の第6条の意味の範囲内において発明の主題 (manner of manufacture)”であることは、特許要件のひとつである²⁷。

この表現を理解するためには、簡単な歴史を学ぶ必要がある。専売条例 (*Statute of Monopolies*) は、英国において1623年に制定され、専売特許を授与する国王の権利を制限する効果を有するものであった。専売条例では、国王は新規な“製造物の態様”の発明者にのみ専売特許を授与できることが定められた。

専売条例の第6条は以下の通り：

いかなる特許状に対しても前記の宣言は一切適用されず、王国内で、いかなる方法にせよ新しい製造物を独占的に実施または製造する特権の付与を今後14年またはそれ以下の期間に限って、かかる製造物の真正かつ最初の発明者ないし発明者らに認めるものとし、これを宣言し、制定する。ただしこの製造物は、特許状が発行される時点において、他の何人も未だ用いておらず、さらに、国内において商品の価格を引き上げたり、取引を妨げたり、あるいはその他いかなる不都合を生ぜしめるなどして、法に反したり、国家に害を与えることがあってはならない。(下線は追加したもの)

26 Part 2.9.5

27 Section 18(1)(a)

かかる専売条例の制定から19世紀の後半までの立法活動の間の約250年の期間、特許法の進展は裁判所に委ねられた。この間、裁判所は発明の主題が“法に反する”または“国家に害を与える”または“不都合を生じせしめる”との理由に基づいて、多数の阻害事由を確立した。例えば、すべての方法クレーム、すべてのヒトの治療方法、およびすべてのビジネス方法が阻害事由となったときもあった。

比較的最近になって、立法はコモンローから制定法に大きく取って代わった。しかしながら、発明が“発明の主題”であるとの要件は、現在のオーストラリア法において依然として残っている。ほぼ400年前に始まったコモンローによる手法が今も有効に継続しているのである。寄せ集め、発見、単なる実施の指示、単なる印刷物、およびその他のコモンローにおける阻害事由は、発明が“発明の主題”であるという要件を通して、オーストラリア法において依然として生き残っている。この点、明示的に特許性を有さない発明の主題カテゴリーについて法文上に列挙している他の多くの国々とは対照的である。

寄せ集め、発見、単なる実施の指示、単なる印刷物、およびその他のコモンローにおける阻害事由は、オーストラリア法において依然として生き残っている。

さらに論点となることの多い発明の主題について、以下に説明する。

2.1.2.1 ヒトの治療方法

1623年以降の長い間、ヒトの治療方法は、そのような特許は公共の利益に対して“不都合を生じせしめる”、すなわち、このような特許は医療活動を妨げるものであるという前提のもと、特許により保護されることができないとされてきた。

しかしながら、1972年、*Bernhard Joos 対特許庁長官*²⁸におけるオーストラリア高裁の判決において、髪や爪などの角質物質の強度および弾力性を改善させる方法に関するケースが取り扱われ、ヒトの体またはその一部の外観を改善または変更するための、商業的用途を有する化粧用プロセスまたは方法は、特許付与に適した発明の主題であると判断された。

それに続き、*Anaesthetic Supplies Pty Ltd 対Rescare Ltd*²⁹における最高連邦裁判所の過半数による1994年の判決では、持続的気道陽圧法を利用した睡眠時無呼吸の治療方法に関するケースが取り扱われ、裁判所はヒトの体の治療方法にも同様の原則を適用すべきとした。最高連邦裁判所の多数派は、治療のための処理方法と化粧のための処理方法とを区別するための法または論理における正当な理由は存在せず、かかる両方の形態の処理方法は特許可能な発明の主題を構成できるものと判断した。

28 126 CLR 611, および (1972) AOJP 3431

29 28 IPR 383

したがって、ヒトの治療方法はオーストラリアでは特許可能な発明の主題である。さらに、その他のクレーム形式、例えば第二医薬品用途(または“スイスタイプ”)クレームもオーストラリアでは許容されている。

2.1.2.2 ソフトウェア

最高連邦裁判所は、*CCOM 対Jiejing*³⁰において、ソフトウェアの特許性についてのテストを再構築した。かかるテストは、

“人工的に創造された状態で、経済的活動の分野において有用性のある、最終結果を達成する態様または方法”

が存在するかどうか、というものである。

したがって、特許性の基準として、(a)人工的に創造された状態、および(b)経済的活動の分野における有用性、が挙げられている。

その結果、以下は特許性のある発明の主題とみなされる。

- 特許可能なコンピューターソフトウェアのための、ソースコード
- 特許可能なコンピューターソフトウェアのための、実行コードであって、コンピューターにより読取り可能な形態のもの、および
- 経済的活動の分野において有用性のある結果を達成するためにプログラムされた、コンピューター。

したがって、オーストラリア法の下では、幅広いソフトウェアクレームの形態が許容されている。

2.1.2.3 ビジネス方法

したがって、最高連邦裁判所は、ビジネス方法のケースにおいて、“物理的な効果”は特許性を有するための前提必要条件であると考えた。

ビジネス、商業上および金融上の仕組みは特許性がないことが、オーストラリアにおいて歴史的な事実であった。

しかしながら、1959年、NRDCケース³¹(これはビジネス方法のケースではなかった)において、オーストラリア高裁は、“人工的に創造された状態”を生じうるいかなる方法も適当な特許発明の主題となることを言い渡した。高裁によるこの寛大な発言により、新しい多くの分野における特許の門戸が開かれ、それ以降、多数の特許が“ビジネス方法”に関して付与された。これには、技術的な環境において実施されるものに限定されないものも含まれていた。

30 28 IPR 481

31 (1959) 102 CLR 252

この門戸は、2006年、Grant 対特許庁長官のケースにおいて最高連邦裁判所により再び実質的に閉じられることになる³²。最高連邦裁判所は以下のように結論付けている（パラグラフ32）。

具体的な効果または現象または発現または変化という意味において物理的な効果が必要である。NRDCのケースでは、人工的な効果がある場所において物理的に創造されていた。ステート・ストリートおよびA T & Tにあるように、C a t u i t yおよびC C O Mにおいては、物理的に影響を受ける部品や機械の一部において状態または情報の変化が存在していた。これらはすべて物理的な効果とみなすことができる。一方、本件発明は単なる構想、抽象的なアイデア、単なる知的情報であり、特許主題に適用される原理を数年にわたって開発する構想が存在していたとしても、特許性のないものである。物理的な結果がまったく存在していないからである。（下線は追加されたもの。）

したがって、最高連邦裁判所は、ビジネス方法のケースにおいて、“物理的な効果”は特許性を有するための前提必要条件であると考えた。最高連邦裁判所が、ビジネス方法がコンピューター環境において実施され、特許方法を実施することによりコンピューターの一部において状態または情報の変化を生じる過去のケースを明示的に認めている点は注目に値する³³。

コンピューターまたはその他の物理的環境において実施されるビジネス方法は依然として特許性を有することは明らかである。特許性から除外されるのは、抽象的または無形の形態でのみ存在する方法である。

2.1.3 閾値テスト

高等裁判所は、第18条(1)(a)は、クレーム発明が“明細書の表面”に表れている発明であるという閾値要件をさらに課すものと解釈されるべきであるとしている。

当業者である読み手からみて、出願内にいかなる発明も開示およびクレームされていないように思われる場合、特許可能な発明の主題が欠如していることは明らかであり、先行技術に基づく有効性のテスト（すなわち、新規性および進歩性）を適用する必要はない。

32 [2006] FCAFC 120

33 NV Philips Gloeilampenfabrieken v Mirabella International Pty Ltd 32 IPR 449

2.2 新規性

オーストラリアは、“絶対”新規性を基本とし、さらに1年のグレース・ピリオドを有する。

オーストラリアは、“絶対”新規性を基本とし、さらに1年のグレース・ピリオドを有する。

オーストラリア法には、販売による不特許事由 (on-sale bar) 自体は存在しないことは、おそらく注目値するであろう。むしろ、オーストラリア法では、販売により発明が公共に利用可能となるかどうかに着目して

いる。その場合、その発明は先行技術基準に含まれ、グレース・ピリオドの影響を受け、新規性を損なう可能性がある。あるいは、かかる販売により発明が公共に利用可能とならなかった場合、その販売は発明の秘密使用とみなされる。

秘密使用はそれ自体で無効理由となる。これについては別途、後述する。

要約すると、オーストラリア法に基づく手法においては、まず発明の使用（例えば販売）を“公共”または“秘密”かに分類し、それから“新規性”または“秘密使用”に基づいて最終的な有効性の問題を取り扱う。

2.2.1 新規性のテスト

発明が新規性を有するかどうかのテストとして、Meyers Taylor Pty Ltd 対 Vicarr Industries Ltd, (1977) CLR 228 の第 2 3 5 頁において示されている“反転侵害テスト (reverse infringement test)”がある (13 ALR 605 の第 6 1 1 頁も参照)。ここで、Aickin 判事は以下のように述べている。

“新規性喪失または新規性欠如のについての基本的なテストは侵害についてのテストと同じであり、概して新規性喪失の材料となるものが、もし特許が有効であった場合に、侵害を構成するかどうかである。”

ここで、クレームに記載された“各々、およびすべての構成要素”が取り込まれている場合に、クレームにかかる発明の侵害が成立する。

2.2.2 新規性の先行技術基準

新規性の先行技術基準は、優先日前に国内外において、文献または行為により公共に利用可能となった情報を含む³⁴。

情報は、守秘義務の及ばない者に伝えられまたは利用可能となった場合に、公共に利用可能であるとみなされる³⁵。

34 定義“prior art base” - Schedule 1

35 Monsanto (Brignac's) Application (1971) RPC 153 at 159

さらに、新規性（進歩性ではなく）のための先行技術基準は、対象となるクレームの優先日より早い優先日を有するが、かかる優先日より後に公開されたオーストラリア特許出願も含む³⁶。非公開の先の出願に基づく新規性による拒絶は、オーストラリア実務において、公開情報に基づく新規性拒絶と区別するために、“拡大された先願の範囲（whole of contents）”による拒絶と呼ばれる。

2.2.3 グレース・ピリオド

1990年特許法の第24条に基づいて、所定の状況下における発明の公開は、新規性（および進歩性）に関して考慮してはならない。

- (1) 特許権者の同意を得て公開された場合³⁷
 - (a) 完全出願の出願日前12ヶ月以内の発明の公開は考慮されない³⁸。
 - (b) 基礎出願または完全出願の出願日前6ヶ月以内の“承認された博覧会”での発明の公開は考慮されない³⁹。
 - (c) 基礎出願または完全出願の出願日前6ヶ月以内の、発明者が作成した論文の“学術団体”における発表による発明の公開、または発明者の同意のもと、“学術団体”によりまたはその代理により公開された発明の公開は考慮されない⁴⁰。
 - (d) 基礎出願または完全出願の出願日前12ヶ月以内の、“合理的な試験”目的のための発明の公然実施は、発明の性質上、公然実施が“合理的に必要”とされる場合、考慮されない⁴¹。
- (2) 特許権者の同意を得ることなく公開された場合⁴²

基礎出願または完全出願の出願日前12ヶ月以内において、特許権者の同意を得ることなくなされた公開は考慮されない。
- (3) 政府機関への開示⁴³

政府機関へのすべての開示は考慮されない。

最も一般的な筋書きとしては、出願人の同意を得たうえで発明が公開された場合である。このような状況では、ほとんどの場合、その12ヶ月以内にオーストラリアにおいて完全出願を提出することが必要である。

しかしながら、“承認された博覧会”および“学術団体”での公開に関して、優先権出願が最初の公開から6ヶ月以内に提出された場合、完全出願は、その優先権出願から優先権を主張してさらにその後12ヶ月以内に提出することができる。そうはいつても、一般的には完全出願を12ヶ月の標準的な期限に適合するように提出しておくことが安

36 定義“prior art base” - Schedule 1

37 Section 24(1)(a)

38 Regulation 2.2(1A)

39 Regulation 2.2(2)(a),(b)

40 Regulation 2.2(2)(c)

41 Regulation 2.2(2)(d)

42 Section 24(1)(b)

43 Section 24(2)

全である。博覧会は、潜在的な利益が生じる前に“承認⁴⁴”されたものでなければならず、さらに“学術団体”については法定の定義が存在せず、かかる用語の範囲が不明確となっているからである。

同様に、“合理的な試験”目的のための公開に関しては、最初の公然実施から12ヶ月以内に完全出願ではなく、優先権出願を提出することでも十分であるが、出願人は裁判所が、試験の公共性の“合理性”を否定するリスクを背負うことになる。したがって、最初の公然実施の日から12ヶ月以内にオーストラリアにおいて完全出願を提出することが安全な手段といえる。

出願時にグレース・ピリオドを主張したり、その他、特許庁にグレース・ピリオドに依拠していることを通知したりする必要はない。

最後に、注目すべきこととして、特許権者の同意を得て公衆に利用可能となった先行技術情報が考慮の対象とされないように、特許権者がグレース・ピリオドに依拠している場合、かかる特許の優先日前に発明を利用していた第三者は、侵害に対して先使用者の抗弁を有することになる⁴⁵。

2.2.4 開示の要求レベル

“先行技術は、概念上の当業者である読み手が、さらに試験を行う必要なしに即座に把握および理解できるものであって、実際にかかる発見が利用できるものでなければならない。発明における本質的要素が何であれ、先文献からそれが読み出され、または収集されなければならない。”⁴⁶

“特許権者のクレームが予期されるためには、先行技術文献は特許権者のクレームにかかる発明を行うための明確で疑う余地のない指示となる記載を含んでいなければならない。特許権者の発明への途中の過程を示すような記載では、いかに明確であっても、不十分である。先発明者は、特許権者より以前に、的確な目的地に辿り着いてそこに旗を立てていたことが明確に示されなければならない。”⁴⁷

上記の引用は、クレームが予期されるための先行技術文献に必要とされる開示基準の代表的なものである。読み手が即座に発見を“把握および理解”できるという要件、および“明確で疑う余地のない”指示となる記載があるという要件は、予測可能性に関する開示の要求レベルが他の国々よりも、比較的高いものとなっていることを意味する。

44 Regulations 2.3(3),(4)

45 Section 119(3)

46 Nicaro Holdings Pty Ltd v Martin Engineering Co, 16 IPR 545 at 549

47 General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd (1972) RPC 457 at 486

2.2.5 選択発明

“選択”に関する問題は、クレームにかかる発明が、公知の集合の中の小集合に関するものであって、かかる小集合が公知の集合よりも有利な点を有する場合に生じる。選択発明は通常、化学に関する特許（すなわち、属 (genus) から特定の種 (species) の選択）および方法に関する特許（すなわち、広い開示範囲から特定のプロセスパラメーターの選択）との関連において生じることが多い。

先行技術文献が対象となるクレームの全範囲を開示している必要はない。先行技術の開示の範囲内となるクレーム部分のみに、選択性のテストが適用される。先行技術の開示の範囲外となる部分は、新規性および進歩性の欠如に関する通常のテストを受ける。

“選択”特許の問題は、*I.G. Farbenindustrie A.G. 特許*⁴⁸のケースにおいて検討されている。有効な“選択”特許の基準として、以下が定められた。

- (a) 選択は、実質的に得られる利点または実質的に回避される不利な点に基づいて行われたものでなければならない；
- (b) 選択要素の全体が、対象となる利点を有するものでなければならない；および
- (c) 選択は、選択されたグループに特有であることが適正に言及されている、特性の質に関するものでなければならない。

明細書には、選択のもととなる、選択要素が有する利点について記載しなければならない。

“可能性のある選択肢の中からの単なる選択は発明の主題とはならない。特許性のある選択とは、ある利点を確保するまたは不利な点を回避するための選択でなければならない。創造力を行使せずに行うことが不可能な目的達成手段の適用でなければならない。したがって、可能性のある選択肢の中からのかかる選択に存在する発明の性質を記載および確認する際、得られる利点または回避される不利な点について言及する必要がある。”⁴⁹

通常、有利な点に関する記載は、必要に応じて補正により後に明細書に含めることが可能である。

48 (1930) 47 RPC 289

49 *Clyde Nail Company Ltd v Russell*, (1916) 33 RPC 291 第306頁.

2.3 進歩性

オーストラリア法は進歩性に関して、進歩性の先行技術基準が新規性の先行技術基準と比較して著しく限定されている点で、他の多くの国々とは著しく異なったものとなっている。筆者の予想では、国際標準とのハーモナイゼーションを図るため、将来オーストラリア法が改正される可能性は高いとみている。

2.3.1 進歩性の先行技術基準

新規性のための先行技術基準は、対象となるクレームの優先日において公知のものすべて(グレース・ピリオドにより除外される自己の公開を除く)を含み、さらに先に出願された非公開のオーストラリア特許出願も含む。一方、進歩性を決定するための先行技術基準はオーストラリア法のもとではより限定されたものとなっている。

第一に、先に出願された、非公開のオーストラリア特許出願は進歩性のための先行技術基準とはならない。

第二に、“確認され、理解され、および関連するものとして考慮される”ものでない先行技術は、進歩性のための先行技術基準から除外される。適用される第7条の条文は以下の通り：

- (2) 本法の適用上、発明が、関連するクレームの優先日前に特許地域において存在した一般常識に照らし、関連する技術分野における当業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する。この場合、かかる一般常識が個別に考慮されるか、または(3)に掲げる情報と併せて考慮されるかは問わない。
- (3) (2)の適用上、情報とは、
 - (a) 1の先行技術情報、または
 - (b) 2以上の先行技術情報の組み合わせ、

…“確認され、理解され、および関連するものとして考慮される”ものでない先行技術は、進歩性のための先行技術基準から除外される。

であって、(2)における当業者が、関連するクレームの優先日前に、(b)における情報の場合には、同項目における組み合わせとして、確認、理解、および関連するものとして考慮したであろうことが合理的に期待できる情報。

したがって、進歩性を評価するための先行技術としての適格を有するためには、先行技術情報が、当業者が、“確認、理解、および関連するものとして考慮したであろうことが合理的に期待できる”情報でなければならない。

通常、審査官は、先行技術文献が、合理的に確認、理解、および関連するものとして考慮できたであろうとの推定のもと、文献を引用する。したがって、これに対する反論の立証責任は出願人側にある。

2.3.1.1 確認された

連邦裁判所は、“確認された”の語を“発見された”または“見つけられた”の意味として解釈している⁵⁰。裁判所は、以下の引用により説明されるように“勤勉な調査者 (diligent searcher)”基準を適用する傾向にある。

“利用可能ではあるが、仮想の読み手が行うことになっている調査として、調査を行う者が調査しない文書が存在する可能性がある。第32条における見出し(e) (新規性)および(f) (自明性)の両方が、‘英国において...知られまたは使用されたものを考慮する’の用語を含むという事実が注目される。これらがいずれの場合にも同じ意味を意図していたかどうかは疑わしい。もし同じ意味を意図していたとすれば、新規性と自明性との間の違いは、あったとしてもほとんど存在しないということになる。自明性は、事実上、新規性欠如のすべてのケースをカバーするものである。見出し(e)において、これらの用語は人工的な意味で用いられ、実際には、英国にいる者が知ることがない、または知ることがない可能性が高い事項、例えば誰も見ることのなかった、最も勤勉な調査者が見落とすであろう外国の明細書の内容を含むように適用される。見出し(f)において、かかる用語は、勤勉な調査者が知っている、または知っているべきである事項についてより自然な意味を有するべきであると考える。”⁵¹

仮想の調査状況を考慮して、勤勉な調査者が合理的に確認したであろうことが期待できる、または期待できない事項を決定することが重要である。例えば、以下の状況は、仮想の勤勉な調査者による、ある先行技術情報の確認が合理的に妨げられる可能性がある。

- (a) 先行技術情報が、発見が困難な場所にある⁵²。
- (b) 技術分野が特許文献調査を通常行うことのない分野である⁵³。
- (c) 関連する記述が非常に膨大な文書の中に埋もれており、その文書のほとんどが目前の問題とは無関係である。

50 Dyno Nobel Asia Pacific Ltd v Orica Australia Pty Ltd 47 IPR 257

51 Technograph Printed Circuits Limited v Mills and Rockley (Electronics) Limited (1972) RPC 346 at 355

52 B.C.D. Mecanique Ltee v Madness Gaming Products, Inc [2001] APO 70 (先行技術文献がドミニカ共和国の特許局のファイル中にあったケース)を参照

53 Commissioner of Patents v Emperor Sports Pty Ltd (フットボールのコーチは特許調査を行わないであろうとされたケース)を参照

2.3.1.2 理解された

当業者が文献における特定の情報を合理的に理解したと予測されるかどうかについての問題は、以下の場合に生じ得る。

- 先行文献の内容が曖昧であり、当業者が理解できない場合、または
- 先行技術文献の技術レベルが、当業者が理解するには高すぎる場合。

さらに、非英語文献は、仮定の調査者が合理的に理解するとはいえないであろうという点において議論の余地があるが、筆者の唯一知るケースでは、かかる議論は認められていない⁵⁴。

2.3.1.3 関連するものとして考慮

関連性を確立するために用いられてきた一般的なテストは、以下の通り。

“判断する際のテストとしては、当業者がその文献を、直面する課題を具体的には解決しないが、特に関連性のあるものとして認識する可能性が高いことが期待できるかどうか、というものである。”⁵⁵

この問題は、Lockwood Security Products Pty Ltd 対Doric Products Pty Ltd⁵⁶の高裁判決において詳細に検討されている。ただし、当時の条文には、第7条(3)には、さらに“特許地域において関連技術分野における実施に”関連するものとして考慮される、との用語が含まれていたことにも注目されたい。

Lockwood事件の高裁では、パラグラフ152において、以下のように述べられている。

歴史、内容、目的、および第7条(3)における特定の限定文言、これらすべてについて本裁判所がFirebelt事件において取り扱ったことを思えば、“関連技術分野における実施に関連する”の言い回しは、発明が当業界における進歩を構成する点に関して、特定の課題または長い間要望または必要とされていた未解決の課題に無関係である実施を含む、関連技術分野におけるいかなる実施にも関連するという意味として解釈されるべきではない。かかる言い回しは、関連技術分野における当業者が、特許権者が達成したことを主張する特定の課題を解決、または長年の要望または必要性を満たすために関連するものとして考慮することが期待できるような、...先行技術の開示、すなわち公衆に利用可能な情報に関するものとしてのみ解釈できる。そうでなければ、第7条(3)の最後の40語における限定文言は何の役割も果たさないことになる。関連技術分野における公の情報であればいかなる情報も含まれる。これは、英国の類似条項における、より広いが大きく異なる論述と同様であり、その情報が関連性を有するかについての当業者の見解の基準には依拠しない。

54 Heating Elements Ltd. (1978) IPD 169

55 Beecham Groups Limited's (Amoxycillin) Application (1980) RPC 261 at 282

56 [No 2] [2007] HCA 21

この記述において重要なことは、特許権者が直面している同じ課題（または少なくとも類似の課題）の解決に関するものでない先行技術情報は、勤勉な調査者が関連するものとして認識しないであろうという根拠のもと、先行技術基準から間違いなく排除されているということである。これにより、先行技術の大部分は特許権者が解決しようとしている課題と同じ課題（または類似の課題）を解決しようとするものではないので、大量の先行技術が考慮の対象から除外される効果が得られる可能性があるということが理解できるであろう。

“特許地域において関連技術分野における実施”が削除されたことにより、この要件が将来、裁判所によりどのように扱われるかの影響は現時点では未確定である。ある側面においては確かに影響があったものといえる。別のケースにおいて、第7条(3)から“特許地域において関連技術分野における実施”の言い回しが削除される前の法律を適用して判断されたものがある⁵⁷。最高連邦裁判所は、これらの言い回しは、その文献が関連するものとして考慮され、それゆえに進歩性に関して考慮され得る前に、特許地域の関連技術分野において実際に実施が存在するという要件を意味するとしている。本ケースにおいては、裁判所は、オーストラリアにおいて新規な人口甘味料を同定するための研究開発がなされていないことに基づいて、人口甘味料に関する先行技術文献を除外する準備が明らかであったようである。

“特許地域において
関連技術分野にお
ける実施”が削除さ
れたことにより、この
要件が将来、裁判所
によりどのように扱
われるかの影響は現
時点では未確定であ
る。

2

2.3.2 文献の組み合わせ

先行技術文献の組み合わせを根拠とする場合、複数の文献が仮想の当業者により組み合わせられて用いられたことが合理的に期待できたことを示すことがさらに必要である。

文献の組み合わせに基づいて進歩性がないことを証明するためには、文献中または当業者が通常利用できる知識において、複数の文献の開示を組み合わせるための示唆または動機付けが存在しなければならないことが一般的に認められている。⁵⁸

文献の組み合わせは、2002年以降のオーストラリア法に基づいてのみ可能となっている。したがって、どのような場合に適切に文献を組み合わせることができるかについて指標となるような判例法は不足しているのが現状である。

57 Ajinomoto Co Inc v NutraSweet Australia Pty Ltd [2008] FCAFC 34

58 審査官マニュアルPart 2.5.2.5.6

興味深いことに、多数の先行技術文献からクレームの構成を取り出して選択することに対して警告するオーストラリアの古い判例法が存在する。

“むしろ、当業界における創造力を有さない従業者にとって、おそらく非常に広い範囲の刊行物から、競合者により後知恵によって選択された特定の組み合わせを選択することが明らかであったかどうかである。さらに、その従業者にとって、これらの選択した刊行物の中から特定の構成要素の組み合わせを選択することが明らかであったかということでもある。組み合わせ特許の場合、発明は構成要素の選択の中に存し、プロセスとしてその他の可能性のある構成要素の拒絶を必然的に伴う。個別にこれらの構成要素やその他の可能性のある構成要素を開示する先行文献の存在は、それ自体で対象となる発明を自明とするものではない。自明性が示されなければならないのは、その構成要素をおそらく多数存在するであろう可能性の中から選択したことについてである。... 金庫を開けることは、その鍵の組み合わせがすでに提示されていた場合には、容易である。”⁵⁹

2.3.3 一般常識

自明性は、オーストラリアでの関連技術分野における一般常識 (common general knowledge) を、単独で参照することにより、または合理的に確認、理解、および関連するものとして考慮され得る先行技術情報の 1 以上と組み合わせで参照することにより (および 2 以上の先行技術情報が関連する場合には組み合わせで) 評価される⁶⁰。

これには、“一般常識”の語に何が包含されるかを考慮する必要がある。

まず注意すべきは、考慮されるのは、他の国々における一般常識というよりもむしろ、オーストラリアにおける一般常識であるということである。しかしながら、最近のいくつかの判決⁶¹において、ほとんどの技術分野は本来、国際的なものであり、オーストラリアにおける一般常識は、他の国々における一般常識と通常は同じであるということが認められている。したがって、他の国における一般常識の証拠は、反証がない限り、通常はオーストラリア内における一般常識の状態を示すものとして取り扱われる。

*Minnesota Mining & Manufacturing Co 対 Beiersdorf (オーストラリア) Limited*⁶²において、Aickin J.は以下のように述べている。

“一般常識それ自体の概念は、関連する取引業界における者により知られ、または用いられるものの使用を含む。一般常識は、新製品の製造または従来からの改良の創造を考慮する取引業界におけるすべての者に利用可能である背景知識および経験を形成し、個人が一般的な知識の全体として使用するものとして扱われなければならない。”

59 *Minnesota Mining and Manufacturing Co v Beiersdorf (Australia) Limited* (1980) 144 CLR 253, 第 293頁。

60 Section 7

61 *Genentech Inc's (Human Growth Hormone) Patent* [1989] RPC 613, *Biochem Pharma Inc v Emory University* [1999] APO 50, および *Dyno Nobel Asia Pacific Ltd v Orica Australia Pty Ltd* 47 IPR 257

62 (1980) 144 CLR 253 at 292

さらに、ICI Chemicals & Polymers Ltd 対 Lubrizol Corp⁶³において、Emmett Jは以下のように述べている。

“一般常識とは、関連技術分野における仮定の当業者にとっての技術背景である。これは、当業者の記憶の前面に記憶および持続されている事項に限定されず、かかる当業者が従事している分野において、その者が存在していることを知っており、当然のものとして参照するであろう事項も含む。例えば、以下のものが含まれる。

- 標準的な参考書および手引き書
- 標準的な英語辞典
- かかる分野に関連する技術辞書
- かかる分野に特化した雑誌およびその他の刊行物”

したがって、一般常識としての適格を有するためには、かかる知識が関連技術分野における仮定の従業者に一般的に知られており、または少なくとも一般的に入手可能でなければならない。

2.3.4 課題・解決アプローチ & 後知恵の分析

オーストラリアにおける進歩性判断は、通常はヨーロッパにおいて採用される“課題・解決”の枠組み内において取り扱われる。一方、Lockwood⁶⁴のケースにおいて高等裁判所は、“課題・解決”アプローチは特に組み合わせ特許の場合、特許権者にとって過度に厳しいものとなり得るとの考えを明確に示している。高等裁判所は、進歩性に対して単独のアプローチとしての“課題・解決”アプローチを否定しており、パラグラフ 65 において以下のように主張している。

本裁判所は、自明性の問題を、特に組み合わせ特許の場合、“課題・解決”アプローチに限定することを認めなかった。これについては、誤って解釈されるべきではない。“課題・解決”アプローチは、発明の事後的な分析の困難性を解決するかもしれないが、自明性の問題を解決する際には役に立たない可能性がある。しかしながら、特にオーストラリアでは少しの創作性があれば特許を維持できるため、“課題・解決”アプローチは、組み合わせ発明の発明者または単純な解決策の発明者にとって特に不公平となる可能性があることは繰り返し言及すべき点である。

63 45 IPR 577

64 Lockwood Security Products Pty Ltd v Doric Products Pty Ltd [No 2] [2007] HCA 21

2.3.5 進歩性の基準

したがって、オーストラリアにおける進歩性の基準はその他の多くの国々よりも比較的低いものとなっている。

Lockwood事件⁶⁵において、高等裁判所は以下のように述べている。

General Tire & Rubber Co 対 Firestone Tyre and Rubber Co Ltd. のケースにおいて英国の控訴院により言い渡されているように、Alphapharm 事件において本裁判所では、“自明”とは“非常に明確”であることを意味する点、繰り返し言及している。

さらに、パラグラフ 5 2 では高等裁判所は以下のように述べている。

特許の有効性を支持するために、オーストラリア法においては“わずかな発明”であれば依然として十分である。

したがって、オーストラリアにおける進歩性の基準はその他の多くの国々よりも比較的低いものとなっている。

2.3.6 発明の有用な二次的テスト

決定的な要因となるものではないが、以下の事項は進歩性拒絶に対して審査官を説得する際に非常に有用であることが多い。実際に最近の論文⁶⁶では、高裁判事が、進歩性の二次的指標は他の特許性のテストと異なり、許容し難い後知恵分析の影響を受けないため、大きな比重を占めるべきであるという見解を示している。

2.3.6.1 文献阻害要因

審査官マニュアル⁶⁷によれば、先行技術または一般常識において、クレームされた解決手段からの阻害要因 (teaches away) がある場合、かかるクレームは進歩性を有する。

2.3.6.2 長く要望されていた未解決の課題

クレームが“長く要望されていた未解決の課題 (long felt need)”を解決する場合、他の発明者もかかる課題を解決しようと試みて成功しなかったのであろうから、クレームは自明ではない、という推測が働く。

“...自明性の問題は、可能であれば、同時期に起こった事象から得られる指針により、おそらく最もよく検証することができる。...発明が、長い間産業上問題となっていた課題の解決をもたらし、その導入により即座に成功に至っている場合、かかる事象

65 Lockwood Security Products Pty Ltd v Doric Products Pty Ltd [No 2] [2007] HCA 21

66 “Obviousness: different paths through Scylla and Charybdis” by Justice Crennan (2007年9月16日, IPSANZ Conference, Noosaにて発表)

67 Part 2.5.3.9.1

の後に、その進歩が自明であると言ったとしても必然的に少し説得力に欠けるものとなる。⁶⁸”

2.3.6.3 模倣

先行技術よりも優先してその発明が選ばれるような模倣 (copying) も、進歩性の指標となる:

“かかる課題の解決が長年の間、待望されており、その装置が実際に新規で、従来のものより優れているとすれば、そして広く使用され、代わりとなる装置よりも好んで使用されているとすれば、...特許を支持するために必要なわずかな発明が存在しないと言うことは実際のところ不可能である。...被告が単にかかる製品を模倣して製造販売することにより利益を収めていたという証拠ほど、発明の成功に関して説得力のある証拠はない。⁶⁹”

および、

“いくつかの被告会社のうち数社が原告の窓を... 大量に購入し、続いてあらゆる点で模倣としか表現できない製品を自社で製造していたという事実は、自明性の問題に関係する一種の公共における必要性が存在していたことを示している。⁷⁰”

2.3.6.4 他者の失敗

他の発明者がある課題を解決しようとして不成功に終わっている場合、かかるクレームは進歩性を有する可能性が高い。

“発明を創作した者が当業者であって、解決に至る前に、時間をかけて幾度か実験を行わなければならない、明らかに多数の者により長年追求されてきたが達成されていなかった解決手段であった場合、...かかる証拠に照らしてみると、ある者がとり得る明らかな見解として、...この場合、全体的に見ると、特許を十分に支持するものが存在するとの結論に至る。⁷¹”

および、

“多数の発明者が、およびおそらく他の者も、十分な解決手段を見出すことを試み、失敗してきている。かかる問題が研究所内の実験においてのみ解決されることが必要であったとすれば、このようなことが起こったことは信憑性に欠ける。⁷²”

68 Lucas and Another v Gaedor Ltd and Others (1978) RPC 297, 第358頁

69 Samuel Parkes & Co Ltd v Cocker Brothers Ltd (1929) 46 RPC 241, 第 248頁

70 Meyers Taylor Pty Ltd v Vicarr Industries Ltd (1977) CLR 228, 第239頁

71 Howaldt Ltd v Condrup Ltd (1937) 54 RPC 121, 第133頁

72 Technograph v Mills (1972) RPC 346, 第353頁。

2.3.6.5 複雑性

発明を創造するために発明者が行った作業が特に複雑であり、容易に実行できないものであった場合、このことは、通常行われる作業ではないことの指標となる。このようなケースでは、発明は自明ではないと考えられる。

“複雑で詳細にわたり、多くの時間と労力を要し、相当な試みと失敗、行き詰まりおよび工程の引き返しを伴う一連の作業をたどることは、仮想の創作者が当然のこととして取る通常の作業としての行いではない。⁷³”

2.3.6.6 商業的成功

商業的成功は進歩性の基準の指標となる(ただし、決定的なものではない)。

“商業的成功はそれ自体では進歩性の決定的要因となるものではないが、材料的要因となるものであり、かかる比重はすべての周辺状況を考慮することにより決定しなければならない。⁷⁴”

および、さらに、

“商業的成功は、当然のことながら、それ自体は自明性の問題に関して結論的なものとはならないが、ケース毎に特許を有利にする貴重な比重を占めるものとして扱われてきた。⁷⁵”

2.4 秘密使用

優先日前のオーストラリア内における特許権者による発明の秘密使用は不特許事由となる⁷⁶。この無効理由は取消手続きにおいてのみ主張することができる。

ここで注目すべきは、オーストラリア国外における発明の秘密使用は不特許事由とならない。

この無効理由の基礎をなす政策的な理由は、発明者が最初に商業的に発明を秘密使用することにより利益を得、その後、特許による利益を得て、それにより20年よりも長い独占権を得ることは不当であるというものである。

ここで注目すべきは、オーストラリア国外における発明の秘密使用は不特許事由とならない。

特許権者による公用(グレース・ピリオドの利益を享受する)と特許権者による秘密使用(グレース・ピリオドはない)の線引きは、実務において常に明確であるわけではない。

⁷³ Aktiebolaget Hassle v Alphapharm Pty Ltd [2002] HCA 59 at [58]

⁷⁴ Meyers Taylor Pty Ltd v Vicarr Industries Ltd, (above), 第239頁。

⁷⁵ General Tire & Rubber Company v Firestone Tyre and Rubber Company Ltd (1972) RPC 457, 第503頁。

⁷⁶ Section 18(1)(d)

判断されたケースにおける共通のテーマとしては秘密性が問題となっている。守秘義務が課されていることが、かかる使用を公共または秘密として扱うかの決定的要因となっていることが多い。

一般に、非営利的な秘密使用は不特許事由とならない。以下の場合には、法定上は秘密使用とならない⁷⁷。

- (a) 発明の権原を有する特許権者もしくは名義人、または前権利者によりもしくはその代理として、またはその許可を得て、合理的な試験または実験の目的のみで行われる発明の使用。
- (b) 発明の権原を有する特許権者もしくは名義人、または前権利者によりもしくはその代理として、またはその許可を得て行われる発明の使用であって、発明の権原を有する特許権者もしくは名義人、または前権利者によりもしくはその代理により、またはその許可を得て、発明の秘密開示の過程においてのみ生じた使用。
- (c) 発明の権原を有する特許権者もしくは名義人、または前権利者によりもしくはその代理として、またはその許可を得て行われる発明のその他の使用であって、取引または商業上の目的以外の目的で行われた発明の使用。
- (d) 発明の権原を有する特許権者もしくは名義人、またはその前権利者が、オーストラリア連邦、州または領域に、クレームしている限りにおいて、その発明を開示した場合における、連邦、州または領域による、またはその代理としての発明の使用。

*Azuko Pty Ltd 対 Old Digger Pty Ltd*⁷⁸において、裁判所はある使用が秘密であるかどうかを決定するための実務的なテストを導入した。具体的には、“特許権者が発明の先使用によって、事実上の特許権の存続期間の延長を得たかどうか？”との質問を投げ掛けるものであった。裁判所は、かかる質問への回答は特許権者が先使用により商業的な利益を得たかどうかには依存するとの見解であった。

発明がプロセスまたは方法である場合、販売のためにかかるプロセスまたは方法を秘密を使用して製品を製造することは、それが優先日前に行われた場合、特許の存続期間を延長する発明の商業的な秘密使用であるとして容易に理解できる。このような性格を有する商業的な秘密使用の別の例としては、プロダクトクレームに従って製造された製品が、その後、他の製品を作るために製造方法の一部として、優先日前に秘密に使用されたかどうかである。さらに別の例としては、掘削リグの一部としてSDS特許に従って作られた装置の使用であり、商業的掘削に従事するものであったが、優先日前に秘密状態であった。最終的な販売のための製品の製造は、間違いなく、商業的な側面を有する。しかしながら、これは製造された製品の使用までには至っておらず、かかる製品をクレームする特許の実質的な存続期間の延長は伴っていない。製品の製造は、私自身の見解としては、製品の商業的な使用ではない。⁷⁹

77 Section 9

78 (2001) 52 IPR 75 at 75

79 *Azuko Pty Ltd v Old Digger Pty Ltd* (2001) 52 IPR at 183

要約すると、優先日前の特許権者による発明のいかなる商業的な秘密使用も、特許を無効にする可能性が高い。

2.5 特許を受ける権利

第15条には、特許は、特許を受ける権利を有する者のみに付与されることができるとが明記されている。

本法に従うことを条件として、発明に関して特許は次に掲げる者にのみ付与されることができ。

- (a) 発明者、または
- (b) 発明について特許が付与された際には、特許を譲受ける権利を有する者、または
- (c) 発明者または(b)に掲げる者から発明に関して特許を受ける権利を得た者、または
- (d) 上記(a)、(b)、または(c)に掲げる者が死亡している場合、その法定代理人。

特許を付与される者の特定に誤りがあった場合、無効理由を生じ得る。例えば、特許の被付与者として特許を受ける権利を有さない者を指定した場合、無効理由を生じ得る⁸⁰。同様に、特許の被付与者から特許を受ける権利を有する者を削除した場合、無効理由を生じ得る⁸¹。

出願人の補正は、特許の付与前であれば比較的容易である。

出願人の補正は、特許の付与前であれば比較的容易である。かかる補正は、願書 (Patent Request) の補正および特許を受ける資格通知書 (Notice of Entitlement) の補正により行うことができる。

しかしながら、特許付与後は、願書 (願書には特許の被付与者の指定の記載が含まれている) の補正は禁じられている⁸²。したがって、特許付与後の特許の被付与者の詳細についての訂正は困難である。

一の選択肢として、裁判所から登録の修正命令を得るというものがある⁸³。あるいは、特許権者は瑕疵のある特許について自発的に放棄の申し出を行ってもよく⁸⁴、その後、新出願が放棄された特許の優先日の利益を受け取ることができるとの特別な裁量規定に基づいて、速やかに同一の出願について再出願してもよい⁸⁵。修正された特許の被付与者の詳細を含む再提出された出願は、そのまま特許が付与され、放棄された特許の優

80 University of British Columbia v Conor Medsystems [2006] FCAFC 154

81 Stack v Brisbane City Council [1999] FCA 1279

82 Regulation 10.3(9)

83 Section 192

84 Section 137

85 Section 35

先日および特許の存続期間は維持される。当然のことながら、侵害行為に対する法的手続きは修正された特許の付与後からのみ行うことができる⁸⁶。

従業者発明の所有権についてはオーストラリア特許法上には明記されていない。雇用者と従業者との間で契約上の合意がない場合、従業者発明の所有権はコモンローおよび衡平の原則に基づいて取り扱われることとなる。簡単に言えば、コモンローの立場としては従業者が“発明するために雇用”⁸⁷されている場合、雇用者はその発明を所有するものとされる。

興味深いことに、“研究者”と“従業者”とでは基本的な立場が異なる。最近の連邦裁判所の判決では、以下のように述べられている。

1990年特許法に基づき、研究過程において大学職員により創作された発明に関する権利は、別段の明示の合意がない限り、大学の設備を利用していたか否かに関わらず、通常は発明者としての大学職員に属する。もし、職員が発明することについて契約上の義務を有する場合には、状況は異なったものとなる。しかしながら、研究を行う義務は発明する義務を伴うものではない。⁸⁸

2.6 有用性

発明が有用であるということは法定要件のひとつである⁸⁹。発明の有用性は定量的評価というよりも、定性的評価を伴うものである。過去の判決から、少しの有用性があれば十分であることが明らかになっている。

発明は、特許権者が達成可能であると主張する結果が読み手によっても達成可能である必要がある。したがって、期待されるものと達成可能なものとの間におけるいかなる違いも特許の無効理由を形成し得る。明確な教訓として、出願人は発明により達成することができる以上の内容について保証しないことである。

有用性は、発見と発明とを分ける線引きが不明瞭なバイオテクノロジーなどの分野においては問題となる場合がある。これに関して、2004年に、オーストラリアと米国との間で自由貿易協定が結ばれている。この協定において、“各国は、クレームされた発明が、明確かつ実体的であり、信憑性のある有用性を有する場合、かかる発明を有用であるとす”旨、要求されている⁹⁰。この米国スタイルの有用性要件ははまだオーストラリア特許法に組み入れられてはいない。したがって、多少、有用性が曖昧な発明の主題に関するクレームの追求も現段階では可能性があるといえる。

86 GS Technology Pty Ltd v Elster Metering Pty Ltd [2008] FCA 17

87 Spencer Industries Pty v Collins (2003) 58 IPR 425

88 University of Western Australia v Gary (No 20) [2008] FCA 498

89 Section 18(1)(c)

90 Article 17.9.13

2.7 記載要件およびベストモード要件

完全明細書には、発明が十分に記載されていなければならない、発明の実施に関して出願人が知っているベストモードを含むことが要件となっている⁹¹。

生物学的物質を含む出願に関しては、出願人はブダペスト条約に依拠することにより、十分な記載の要件を満たすことができる。ブダペスト条約による寄託は出願日前に行われなければならない。

Kimberley-Clark Australia Pty Ltd対Arico Trading International Pty Ltd⁹²において、オーストラリア高裁は、発明の十分な記載要件について以下のように述べている。

‘その開示により、明細書を読んでいる者が新たに発明することなく、または別の要素を追加することなく、または初期の困難性を示す事項について長期にわたる研究を行うことなく、各クレームの範囲内のものを製造することができるか?’

注目すべきことは、各クレームの範囲内の実施形態のうち1つでも実施可能であれば十分な記載要件を満たすことになる。他の国々とは異なり、クレームの全範囲について実施可能であることは要求されていない。この点に関しては、国際標準とのさらなる調和のため、オーストラリア法が将来には改正される可能性がある。

… 完全出願の出願の時点において出願人が知っている、最善の方法が開示されなければならない。

ベストモード要件については、完全出願の出願の時点において出願人が知っている、最善の方法が開示されなければならない。

興味深いことに、現行法の立場では、最善の方法は、完全出願の出願の時点において開示されていなくてもよい。むしろ、出願人が出願の時点において知っていた最善の方法は出願後に明細書に導入することができる。Pfizer Overseas Pharmaceuticals 対 Eli Lilly

& Co⁹³において、オーストラリアの連邦裁判所の大法廷は、補正の許容性について通常制限を受けるものの、出願を提出した後に、原則的にいつでも最善の方法の詳細を追加する明細書の補正をできないとする理由は存在しないことを言い渡した。これは暗に、十分な記載に関する要件は後に満たすことになってもよいことをほのめかしている。Pfizerの裁判は、いつまでに明細書の記載が十分な記載/ベストモード要件に適合していなければならないかという疑問を残した。しかしながら、早くとも特許付与の日、遅くとも侵害訴訟手続きの日までである。国際標準との不協和を改善するためにオーストラリア法のさらなる改正が行われる可能性もある。

91 Section 40(2)(a)

92 (2001) 207 CLR 1

93 [2005] FCAFC 224

2.8 適正に基づいていること (Fair Basis)

オーストラリア法において、クレームが完全明細書に記載された事項に適正に基づいていること (Fairly Based) が要件とされる⁹⁴。

適正に基づいているとされるために、クレームの記載が、完全明細書に全体として説明されている発明と概して一致していなければならない。結果として、適正に基づいているために、クレームの範囲が、発明により具現化される分野に対する技術的な寄与の範囲を超えたものかどうかについての評価は必要ない。したがって、適正に基づいていることの要件は、上述のオーストラリア的手法における実施可能性が欠如している場合の改善処置にはならないということになる。

審査官マニュアル⁹⁵によれば、適正に基づいていることの評価は以下の手法を用いる。

- 明細書およびクレームを考慮して、記載されている発明および特定のクレームに説明されている発明を特定する。
- クレームと特定した発明とを比較する。
- 明細書に記載されている発明とクレームとが一致するかどうかを評価する (すなわち、クレームの特徴により定義される発明の“実質的で合理的な程度に明確な開示”が存在するかどうか、またはクレームが“発明の主題を超えていないか”どうか。⁹⁶)

十分な記載要件がクレームの範囲内のうちの1の実施態様の実施可能性のみを要求していることを鑑みると、また、適正に基づいていることの要件が単に明細書とクレームとの間での大まかな一致を要求していることを考慮すると、オーストラリア法の下では、出願人の推測に基づくクレーム作成の防止は、同様に明細書においても推測に基づく記載をしている場合、難しい。

適正に基づいていることの要件は、主な国々、例えば米国やヨーロッパにおいては存在しないため、オーストラリア法から将来、削除される可能性がある。

適正に基づいているとされるために、クレームの記載が、完全明細書に全体として説明されている発明と概して一致していなければならない。

94 Section 40(3)

95 Part 2.11.7.1

96 Lockwood v Doric [2004] HCA 58 at 49

2.9 ダブル・パテント

同一の発明者によるダブル・パテントは禁止されている⁹⁷。

かかる禁止規定が適用されるためには、それぞれの特許におけるクレームが明確に同一の範囲を有するものでなければならない。

“二つの明細書におけるクレームが同じ明細書内に示されていた場合、クレームの冗長性 (redundancy) が存在するか?”

および

“第64条(2)に基づく拒絶を生じるいかなる場合も、合理的な議論の余地を超えていることが一目瞭然に明らかでなければならない。”⁹⁸

実務上は、ダブル・パテントによる拒絶はクレームが同一であり、かつ少なくとも1の共通の発明者が存在する場合にのみ掲げられる。出願人はイノベーション特許と標準特許との両方において、ほとんど同一のクレームを追求することが可能であり、その結果、両方の形態で保護を得ることができる。

⁹⁷ Section 64(2)

⁹⁸ Smith Kline Beecham p.l.c.'s Application [2000] APO 54

3

侵害および権利

3.1 特許権者の権利

本法に従うことを条件として、特許は、特許権者に、特許の存続期間中、その発明を実施し、および、他人にその発明の実施を許可する独占権を与える。⁹⁹

法定上の侵害の定義というものはない。直接侵害を証明するためには、特許権者は、侵害被疑者がクレーム発明を“実施”したことを証明しなければならない。

“実施”とは、以下の通り定義される。

発明に関して「実施」とは、次に掲げる行為を含む。

- (a) 発明が物である場合—当該物の製造、貸渡し、販売、もしくはその他の方法による処分、製造、販売、貸渡しもしくはその他の処分の申し出、当該物の使用もしくは輸入、またはこれらの事項を実行する目的による当該物の保管、または
- (b) 発明が方法もしくは工程である場合—当該方法もしくは工程の使用、または当該使用により生じる物に関して行われる(a)に記載した行為。¹⁰⁰

クレーム発明の侵害が成立するためには、侵害被疑品または侵害被疑方法がクレームに記載されたすべての各構成要素を具現化するものでなければならない。¹⁰¹

⁹⁹ Section 13 (1)

¹⁰⁰ Schedule 1

¹⁰¹ Populin v HB Nominees Pty Ltd (1982) ALR 471

3.2 時効

侵害訴訟手続きは次に掲げる期間のうちのいずれか遅く終了する期間内に開始しなければならない¹⁰²。

特許が付与された日から3年、または
侵害行為があった日から6年。

3.3 医薬品特許の延長期間中における特許権者の権利の制限

医薬品特許の存続期間が延長された場合、延長期間中に治療用途以外の目的で、かかる医薬物質を実施する行為は侵害とならない¹⁰³。さらに、医薬品自体または組み換えDNA技術の使用を含む方法により製造された医薬物質を除き、発明のいかなる態様の実施も侵害とならない。¹⁰⁴

3.4 共有者の権利

別段の合意がない限り、複数の特許権者が存在するときは、各特許権者はその特許に関する均等で不可分の持分について権利を有し¹⁰⁵、各特許権者は他の特許権者に釈明することなくかかる発明を実施することができる¹⁰⁶。しかしながら、各特許権者は他の特許権者の同意を得ることなしに自己の権利に関してライセンスの付与または譲渡をすることができない¹⁰⁷。

これにより、自身で特許を実施する能力を有する共有者は、自身で特許を実施できない共有者（例えば、大学または調査機関）に対して有利な地位を有することになる。

長官は、共有者にライセンス付与および譲渡の指示を与える裁量権を有する¹⁰⁸。

102 Section 120(4)

103 Section 78(a)

104 Section 78(b)

105 Section 16(1)(a)

106 Section 16(1)(b)

107 Section 16(1)(c)

108 Section 17

3.5 専用実施権者または抵当権者の権利

特許に対して専用実施権または抵当権が登録されている場合、かかる特許は専用実施権者または抵当権者の同意を得ることなく補正することができない¹⁰⁹。長官は、同意が不当に拒まれたことを認めた場合、同意が不必要であることの指示を与える裁量権を有する¹¹⁰。

専用実施権者は、侵害訴訟手続きを開始することができる¹¹¹。しかし、この場合、特許権者はかかる手続きに当事者として参加しなければならない¹¹²。

3.6 クレーム解釈および均等

オーストラリア特許法のもとでは、均等論は存在しない。どちらかといえば、明文化されていない侵害はクレーム解釈の問題として取り扱われる。

侵害の問題において、侵害被疑製品または装置にクレームの用語を正確にまたは適切に採用することができるかどうかという点が問題なのではない。問題なのは、明細書に記載されており、限定されたクレームの主題を構成する実質的なアイデアが、侵害品に適用され、取り込まれているかどうかという点である¹¹³。

上記の引用から明らかなように、裁判所はクレーム解釈について過度な文言解釈を採用することは避けたいようである。これにより、オーストラリアの裁判所では、明文化されていない侵害の問題として扱っている。

例えば、裁判所は過度に狭いまたは技術的な解釈は避けており¹¹⁴、“弁護士が満足する実務として行いがちな、細部にまでこだわり過ぎる用語の分析を適用することにより得られる、純粋に言葉通りのもの”よりも、一般常識または目的にかなった解釈を採用している¹¹⁵。

109 Section 103(1)

110 Section 103(2)

111 Section 120(1)

112 Section 120(2)

113 *Radiation Ltd v Galliers & Kluerr Pty Ltd* (1938) 60 CLR 36 at 51

114 *Poulin v HB Nominees Pty Ltd* (1982) 41 ALR 471 at 475

115 *Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd* [1982] RPC 183 at 243

このクレーム解釈への“目的にかなった”手法の結果、特許権者は、読み手が文字通りの意味に厳密に従うことが発明の本質的要件であると理解するであろう場合にのみ、文言解釈が有効であるとする事ができる。

各ケースにおいて問題となるのは、発明の使用が意図される業種において実務的な知識および経験を有する者により、クレームに記載された特定の文言または言い回しに厳密に従うことが特許権者が意図する発明の本質的要件であることが理解され、その変更された形態は、たとえそれが発明の作用機序に重大な影響を与え得るものではなかったとしても、クレームが求める独占の範囲外となるかどうかという点である。¹¹⁶

いわゆる“改良質問(improver questions)”は、目的にかなった手法をクレーム解釈に適用するためのガイドとして有用である。

(1) 発明の変化形は発明の作用機序に重大な影響を与えるかどうか。与える場合には、その変化形はクレームの範囲外である。

もし、重大な影響を与えない場合—(2) それ(すなわち、その変化形が重大な影響を与えないこと)は、読み手である当業者にとって特許の公開の日において自明であったかどうか。自明でなかった場合、その変化形はクレームの範囲外である。

自明であった場合—(3) 読み手である当業者は、それにもかかわらずクレームの記載から、本来の意味に厳密に従うことが発明の本質的要件であることを特許権者が意図しているということを理解するかどうか。理解する場合には、その変化形はクレームの範囲外である。¹¹⁷

**いわゆる“改良
質問(improver
questions)”は、目的に
かなった手法をクレ
ーム解釈に適用するた
めのガイドとして有用
である。**

さらに注目すべきことは、特許権者が審査過程において提出したものが、訴訟の過程において用いられ、クレーム解釈に影響することは稀であるということである。その理由としては、特許は、当事者間の文書というよりも公的手段であり、第三者は、公的手段の範囲を解釈するために外的な材料への依存が要求されるべきではないというものである。¹¹⁸しかしながら、特許権者が過去に提出したものがまったく無関係というわけではない。特許権者が、特定の状況において、詐欺、虚偽の示唆、または虚偽の陳述により特許を得た場合、裁判所は積極的に特許を無効とするであろう。

116 Catnic Components Ltd v Hill & Smith Ltd [1982] RPC 183 at 243

117 Improver Corp v Remington Consumer Products [1990] FSR 181 at 189

118 Prestige Group (Australia) Pty Ltd v Dart Industries Inc (1990) 19 IPR 275, また、Baycol Pty Ltd v Foamex Polystyrene Pty Ltd [2005] FCA 145も参照

3.7 救済措置

裁判所は差止めを命じる裁量権を有する。また、原告側の選択としては、損害賠償または利益額の算定がある¹¹⁹。原告は、公開時に有効かつ侵害にかかるクレームが存在していた場合、特許出願の公開の日まで遡って、損害の賠償、または利益額を受け取ることができる¹²⁰。

さらに、裁判所は侵害の悪質性およびその他すべての関連事項を考慮して、追加額を認める場合もある¹²¹。現時点では、実際にどのような状況において追加額の請求が生じるかについて説明した裁判所による前例はない。被告側が法的に有効な非侵害の見解書を有していれば、追加額が発生する可能性は低いものと考えられる。

以下の状況においては、中間または予備的救済が認められる可能性がある。

原告は以下を示さなければならない。

- 判断されるべき重大な問題または一応有利な事件が存在し、証拠が同じ状態のまま維持された場合、最終ヒアリングにおいて救済措置が与えられる可能性がある。
- 差止め請求が認められない場合、相当額の損害の賠償が得られない回復不可能な損害を被る。
- 便宜の比較考量の結果、差止め請求を認めたほうがよい。¹²²

3.8 侵害の適用除外

発明が外国の船舶、航空機、または車両において使用される場合、特許権の侵害とはならない¹²³。かかる使用は船舶にもつぱら必要な使用でなければならず、本条は、かかる船舶が特許地域に一時的または意図せずに入った場合にのみ適用される。

119 Section 122

120 Section 57, およびSection 115

121 Section 122(1A)

122 Hexal Australia Pty Ltd v Roche Therapeutics Inc (2005) 66 IPR 325

123 Section 118

3.9 医薬品特許のスプリング・ボード例外

医薬品特許に関して、政府による販売許可を得ることのみを目的としている場合、かかる発明のいかなる使用も侵害とならない¹²⁴。

3.10 試験的使用の適用除外

オーストラリア法では、明示的な試験的使用の適用除外の条項は存在しない。

オーストラリア法では、明示的な試験的使用の適用除外の条項は存在しない。

暗示的な試験的使用の適用除外の存在については議論がなされてきた。なぜなら、特許権者は発明を“使用”する独占的な権利を有するが、“使用”の定義は商業的な性質を有する行為を意図しているからである。

これに対する反対意見は、法に明示的に規定されていない保護を認めることは不適切であるというものである。

試験的使用に基づく保護は、侵害訴訟において大きな成功を収めてはいない¹²⁵。

IP法の問題についての政府に対する専門顧問委員会である知的財産権に関する審議会(ACIP)は、2005年発行の調査書において、試験的使用の適用除外の一般的小および法定上の概念を取巻く、法律上およびビジネス上の問題について再検討した。ACIPは、試験的使用の適用除外を含むような特許法の改正を行うことを提言した。ACIPにより提案され、オーストラリア政府により受理された内容は以下の通り。

特許権者の権利は、通常の特許の使用と不合理に衝突することのない、発明の主題に関して試験的目的で行われた行為によっては侵害されない。

発明の主題に関して試験的目的で行われた行為とは、発明がどのように働くかを決定する行為、発明の範囲を決定する行為、クレームの有効性を決定する行為、発明の改善を探求する行為、を含む。

かかる内容は欧州条約のものと非常に類似しており、EPCの条項がどのように解釈されるかが、上記の提案の内容がオーストラリアにおいて最終的にどのように解釈されるかに影響し得る。

本提案にもかかわらず、また、オーストラリア政府は建前上はこの補正の提案を受理したにもかかわらず、2008年の初めから特許法の改正はまだ行われていない。本問

¹²⁴ Section 119A

¹²⁵ *Molins v Industrial Machinery Co Ltd* (1937) 54 RPC 94 at 108

題についての法的措置が将来生じる可能性もあるが、それまでは、オーストラリアにおいては依然として法定の試験的使用の適用除外は存在しない。

3.11 善意の侵害および特許表示

侵害の日において侵害被疑者が発明について特許が存在していたことを知らず、かつそれが存在していると信じるべき理由を有さなかったことについての侵害被疑者の主張を裁判所が認めた場合、裁判所は損害賠償の認定または利益の算定のための命令を拒否することができる¹²⁶。

侵害の日前に、特許製品であって、オーストラリアにおいて特許を受けている旨の表示が付されたものが、特許地域において十分な量で販売または使用されていた場合は、反証が挙げられた場合を除き、侵害被疑者はその特許の存在を知っていたものとみなす¹²⁷。

… たとえ供給製品の受領者が特許権を直接侵害することがなかったとしても、供給者は責任を負うことになる。

3.12 先使用者の権利

一般的に、第三者による発明の公共での先使用が存在する場合には、新規性がないものとして特許は無効となる。しかしながら、第三者による先使用が秘密にされていて、そのため先行技術基準とならない場合にはどうであろうか。

クレームの優先日前、特許地域においてクレーム発明を使用していた者、または発明を使用するための明確な準備をしていた者は、特許を侵害することなく、かかる行為を継続することができる¹²⁸。ただし、かかる先使用者が優先日前に発明の使用を中止または放棄していた場合にはこの限りではない¹²⁹。

先使用权者の保護は、かかる発明が特許権者または前権利者から得られたものである場合には適用されない。ただし、発明が特許権者の同意に基づいて利用可能となった情報から得られたものであり、特許権者が特許性をグレース・ピリオドに依拠している場合にはこの限りではない¹³⁰。

126 Section 123(1)

127 Section 123(2)

128 Section 119(1)

129 Section 119(2)

130 Section 119(3)

3.13 寄与侵害または間接侵害

寄与侵害は、1990年特許法の制定とともに、オーストラリア特許法に導入された。かかる意図は、主な取引相手国、特に米国の寄与侵害に関する法律と、オーストラリアにおけるものとの調和を図るためであった。

1990年特許法の第117条は以下の通りとなっている。

- (1) 何人かによる製品の使用が特許を侵害することになる場合、ある者から他の者へのかかる製品の供給は、当該供給者がその特許にかかわる特許権者または実施権者でない限り、当該供給者による特許権の侵害となる。
- (2) (1)において、何人かによる製品の使用というときは、以下の場合をいう。
 - (a) その性質または設計上、その製品が1の合理的な使用のみ可能である場合のその使用、または、
 - (b) かかる製品が汎用品でない場合、供給者が前記の者がある使用にあてると信じる理由を有する場合のかかる製品についてのその使用、または、
 - (c) いかなる場合における、供給者から前記の者に与えられた、または供給者により、または供給者の許可を得て公開された広告に含まれる製品の使用に関する説明または製品のかかる使用への教唆に従う製品の使用。

要約すると、製品の供給者は以下の場合に責任を負う。

- (a) 供給製品が、侵害する使用となる、1の合理的な使用しか可能でない場合。または、
- (b) 供給製品が、汎用品ではなく、かつ受領者がかかる製品を侵害する使用に投じるであろうと供給者が信じる理由を有する場合、または、
- (c) 供給製品が、侵害する形態で使用されるような教唆または説明とともに供給された場合。

…たとえ供給製品の受領者が特許権を直接侵害することがなかったとしても、供給者は責任を負うことになる。

上記に掲げた3種類のいずれの状況においても、供給製品の受領者が実際に直接の侵害者となることについて何らの明示の要件がないことに注意された。言い換えれば、たとえ供給製品の受領者が特許権を直接侵害することがなかったとしても、供給者は第117条に基づいて責任を負うことになる。

現在までのところ、過去の判決は、圧倒的に大部分が製品が説明または教唆とともに供給された場合の状況に関するものである¹³¹。筆者の知るところでは、“1の合理的な使用のみ可能である”との用語が詳細に検討されたオーストラリアにおける判決はない。“汎用品”の用語について検討された判決は1つ存在する¹³²。かかるケースでは、汎用品が何であるか

131 Bristol-Myers Squibb Co v FH Faulding & Co Ltd (2000) 46 IPR 553

132 Collins v Northern Territory [2007] FCAFC 152

の明確なテストを定める試みはなされなかった。しかしながら、汎用品の一の特徴として、“かかる製品を売買する者から、通常、購入可能である”と結論付けられている。

3.14 プロセスクレームの挙証責任

クレームが物を作る方法に関する場合であって、侵害被疑品が特許方法により作られる物と同一である場合、さらに裁判所が侵害被疑品が特許方法により作られた可能性が極めて高いことを認め、裁判所が特許権者が侵害被疑品がどのように作られたかを特定しようとして適当な措置をとったことを認める場合、侵害被疑品が特許方法により作られたとする反証可能な推定が働く¹³³。

3.15 不当な脅迫

侵害訴訟の脅迫により被害を受けた者は、かかる脅迫が正当化できないものである旨の宣言、脅迫の継続に対する差止命令、および脅迫の結果として被った被害の回復を裁判所に申請することができる¹³⁴。

特許または特許出願の存在の単なる通知は侵害訴訟の脅迫を構成しない¹³⁵。

133 Section 121A

134 Section 128

135 Section 131

4

出願から許可までの手続き

4.1 出願の要件

4.1.1 非条約出願

非条約特許出願（パリ条約に基づく優先権を主張しない出願）に関して、以下が要求される。

- 出願人の名前および住所
- 発明者の名前
- 英語による明細書

委任状または譲渡証書は要求されない。すべての書類について、発明者および出願人に代わってオーストラリア弁理士が署名することができる。

期間延長の条項は、徒過した法定期限が存在していたことを要件としているため、非条約特許出願の提出について期間の延長を得ることはできない¹³⁶。

136 Section 223

4.1.2 条約出願

条約特許出願（パリ条約に基づく優先権を主張する出願）に関して、以下が要求される。

- ・ 出願人の名前および住所
- ・ 発明者の名前
- ・ 英語による明細書
- ・ 優先権出願の番号、日付、および国

委任状または譲渡証書は要求されない。すべての書類について、発明者および出願人に代わってオーストラリア弁理士が署名することができる。

出願の時点では要求されないが、特許が許可される前に優先権出願の証明書を提出することが必要である。

4.1.3 国内移行出願

オーストラリアでは、最先の優先日から31ヶ月の期間、国内段階に移行することができる。

国内移行特許出願に関して以下が要求される。

- ・ 出願人の名前および住所
- ・ 発明者の名前
- ・ 明細書、クレーム、要約および図面を含む、英語による明細書
- ・ 国際段階で提出された英語による補正（補正をした場合）
- ・ 優先権出願の番号、日付、および国

**オーストラリアでは、
最先の優先日から31
ヶ月の期間、国内段階
に移行することができる。**

国際出願が英語で提出されている場合、上記情報はすべて、通常はWIPOウェブサイトからダウンロードすることができる。

国際出願が英語で提出されていない場合、出願前に明細書および補正（補正をした場合）の認証翻訳文が必要である。

委任状または譲渡証書は要求されない。すべての書類についてオーストラリア弁理士が署名することができる。

4.2 寄託要件

発明が、生物の形態であるか、または生物の形態を含む場合、十分な記載要件を満たすために、かかる生物の形態の記載が必要となる。かかる要件は、明細書中において文章、図面、および／または配列表によりかかる生物の形態を説明するか、または生物の形態が微生物である場合には、ブダペスト条約に基づいて寄託することにより、満たすことができる。¹³⁷

一般に、出願人は発明を説明するために、ブダペスト条約の寄託制度を用いることは要求されない。しかしながら、以下の場合には出願人は発明を十分に記載するために、ブダペスト条約の寄託制度に依拠しなければならない。¹³⁸

- 発明が、特定の微生物の使用、変異、または培養に関する。
- 発明を実施するために、かかる微生物の試料の入手が必要である。
- かかる微生物が、オーストラリアにおいて合理的に入手可能でない（微生物がオーストラリア内にないことが、オーストラリアにおいて合理的に入手可能でないとされるとは限らない）。

以下の場合に限って、寄託要件を満たすものとする。

- (a) 微生物が特許出願の出願日前に所定の寄託機関に寄託されている¹³⁹。
- (b) 出願時の特許出願に、寄託微生物の学名等、出願人が知っている微生物の特徴についての関連情報が記載されている¹⁴⁰。
- (c) 特許出願が最初に公開される前から、明細書に所定の寄託機関の名前、および寄託に関する寄託、受託または登録番号が記載されている¹⁴¹。
- (d) 微生物の試料が、明細書の提出日以降、いつでも寄託機関より入手可能である。

注目すべきことは、上記(c)についての情報を特許出願に挿入するために期間延長が可能であるが、寄託が特許出願の提出後になされた場合の状況を回復するために期間延長を行うことはできない。さらに、分割出願または継続出願を提出することにより、かかる状況を回復することもできない¹⁴²。

137 Section 41(1)

138 Section 41(2)

139 Section 6(a)

140 Section 6(b)

141 Section 6(c)

142 Regulation 3.12(3)

4.3 公開制度

標準特許出願は、最先の優先日から18ヶ月後に公開され¹⁴³、許可後に再度公開される¹⁴⁴。

したがって、“A”公報および“B”公報として言及される、通常は二通りの公報が存在する。もし許可後に出願の補正がなされると、その場合は“C”公報も存在することになる。

国内移行出願に関しては、PCTパンフレットの公開は“A”公報として扱われる。

出願人は、“A”公報の早期公開を請求することができる¹⁴⁵。

分割出願は、親出願が公開された場合、公開されたものとみなされる¹⁴⁶。

“A”公報の公開後は、秘密文書を除く、公式包袋におけるほとんどの文書が公衆に利用可能である¹⁴⁷。これは、オーストラリアの審査経過を監視することができることを意味する。

“A”公報の公開後は、秘密文書を除く、公式包袋におけるほとんどの文書が公衆に利用可能である。

4.4 審査

出願人は有効な出願日から5年以内に審査請求をしなければならず、審査請求をしなかった場合には出願は無効となる¹⁴⁸。

しかしながら、長官は、裁量によりそれよりも早い時期に出願人に審査請求の指示をすることができる¹⁴⁹。出願人は審査請求の指示の日から6ヶ月以内に、かかる指示に従わなければならない¹⁵⁰。現行の実務では、出願人は常に5年の期間が満了する前にこのような指示を受け取る。したがって、審査請求の有効な期間は、有効な出願日から5年というよりもむしろ、指示の日後6ヶ月である。

143 Section 54(3)

144 Section 49(5)

145 Section 54(1)

146 Section 54(4), (5)

147 Section 55(1), Regulation 4.3(1)

148 Section 44(1), Regulation 3.15(1), Section 142(2)

149 Section 44(2)

150 Regulation 3.16(2)

第三者は、公開された特許出願について審査請求の指示を与えることを長官に請求することができ、その場合、長官は出願人に指示を発行しなければならない¹⁵¹。

出願人は通常審査¹⁵²、修正審査¹⁵³、または米国特許商標庁との間で実施される二国間協定パイロット特許審査ハイウェイ(P P H)プログラムのもと、ファースト・トラック審査を請求することができる。

4.4.1 修正審査

修正審査(Modified Examination)は、英語による特許が米国、欧州特許条約の締約国である国、カナダ、またはニュージーランドにおいて付与されている場合に限り、利用可能である¹⁵⁴。

出願人が修正審査の請求を望んでおり、特許が上記のいずれの国においてもまだ付与されていない場合、出願人は、通常最初に与えられる審査請求の指示の日から6ヶ月の期間を超えて、さらに9ヶ月間の審査請求の期間の延長の請求をすることができる¹⁵⁵。出願人は、追加された9ヶ月の期間内において、修正審査ではなく、通常審査を請求する選択肢も依然として有する。9ヶ月の追加期間を請求する場合、審査請求の期限である5年の期間が意図せず徒過しないことに留意すべきである。この場合においても、出願は5年の期間満了後に無効となる。

修正審査では、オーストラリア出願は付与後の外国出願と同一となるように、必要に応じて補正されなければならない、例外としては書式的事項、明らかな誤記、および1以上のクレームの削除が挙げられる¹⁵⁶。その後の審査は比較的、形式的なものとなる傾向にあり、通常は速やかに許可の通知がなされる。しかしながら、審査官は先行技術に基づいて拒絶理由を掲げることを禁止されているわけではない。

修正審査は、英語による特許が付与されている場合に限り、利用可能である…

修正審査では、審査官は記載不十分、ベストモード、不明瞭な記載、明細書の記載に適正に基づいていないこと、および単一性に基づく拒絶理由を掲げることはできない¹⁵⁷。したがって、単一性違反の拒絶理由が予想される場合において、修正審査は出願人にとって魅力的なものとなる。

オーストラリア法における記載不十分および明細書に適正に基づいていることに関する審査が比較的寛容であり、また、外国の特許審査では通常これらの点についてより高い標準で審査されることを考えれば、修正審査においてこれらの審査を行わないことが特許の有効性の問題に発展する可能性は低い。しかしながら、ベストモードが記載さ

151 Section 44(3), (4)

152 Section 45

153 Section 48

154 Regulation 3.21

155 Section 46

156 Regulation 3.18(3)(b)

157 Section 48

れていなかった出願には、ベストモードを含める点について注意を要する。

修正審査の請求は、許可前であればいつでも通常審査の請求に変更することができる¹⁵⁸。このような変更が有利な状況としては、出願人が後になって、対応する外国特許の付与クレームと異なるクレームの追求を望むような場合である。

通常審査の請求から修正審査の請求への変更は、審査が実際に開始される前であれば、行うことができる¹⁵⁹。もしこの期限を徒過してしまった場合、残った選択肢としては、分割（継続）出願を提出し、かかる出願について修正審査の請求をすることができる。

単一性違反の拒絶理由が予想される場合において、修正審査は出願人にとって魅力的なものとなる。

4.4.2 優先審査

出願人は、優先して審査を受けることを請求ことができ、長官はそれが公共の利益となり、または特別な事情が存在すると認める場合には、優先して審査を行う¹⁶⁰。現状の実務では、優先審査の請求をすれば長官は当然のこととして優先審査を行い、特別な理由の提出は必要ない。当然のことながら、これは優先審査の請求量が著しく増加した場合には変わる可能性がある。

4.4.3 特許審査ハイウェイ (US)

早期審査を得る他の方法としては、米国とオーストラリアとの間で行われているパイロット特許審査ハイウェイ (PPH) プログラムを経る方法がある。米国特許商標庁によりクレームが許可可能であることが示され、出願人が対応するクレームについてオーストラリアにおいても権利化を望む場合、このプログラムに基づいて迅速な審査を得ることができる。PPHプログラムは、オーストラリア出願が米国出願に基づく優先権を主張するものである場合、または優先権主張を伴わない場合にのみ利用可能である。PPHプログラムは、非米国出願に基づく優先権主張出願の場合には利用できない。

158 Section 47(2)

159 審査官マニュアルPart 2.14.4.4

160 Regulation 3.17(2)

4.5 許可前の補正

以下の制限を受けて、出願後および許可前においていつでも補正をすることができる。

許可前の明細書についての補正は、補正の結果、かかる明細書により出願当初の明細書に実質的に開示されていない事項についてクレームすることになる場合は、許可されない¹⁶¹。かかる禁止規定は、新規事項をクレームすることを禁止していることに留意されたい。すなわち、新規事項の「追加」ではなく新規事項を「クレーム」することを禁止しているのである。したがって、オーストラリア実務においては、追加できる開示として、追加の実施例および効果を示すデータなどを提出することも現状では可能である。新規事項に関するこのようなアプローチは他の国々とは若干異なるものであるため、将来、オーストラリア法が改正される可能性もある。

新規事項をクレームする補正の禁止は、かかる補正が誤記または明らかな間違いの訂正を目的とするものである場合、適用されない¹⁶²。しかしながら、このような補正により追加された新規事項についての優先日は補正をした日となる¹⁶³。ここで、補正後の明細書におけるクレーム発明が、公開された補正前の明細書に記載された発明により進歩性を有さないものとされることはなく、かかる理由に基づいて、補正後の明細書に対して拒絶理由が発せられることもない。また、特許が無効とされることもない¹⁶⁴。したがって、補正後のクレームは後の優先日を有するにもかかわらず、補正前の明細書は補正後の明細書に対する先行技術とはならない。

4.6 許可期限

現行の法律のもとでは、この期限を満たすことができない場合、出願の係属を維持するために分割出願(継続)出願を提出することが可能である。

出願は、最初の審査報告の日から21ヶ月以内に正式に許可されない場合、無効となる¹⁶⁵。現行の法律のもとでは、この期限を満たすことができない場合、出願の係属を維持するために分割出願(継続)出願を提出することが可能である。

審査官長は、許可期限前に提出された応答により出願が許可できる状態になる場合、第223条(1)に基づいて、最長で一週間、許可の期間を延長する権限を有する。かかる権限を行使する前に、審査官長は、許可期限前に許可することができなかつた長官による“過失”が存在していたことを認めなければなら

ない。これは、通常、特許庁の応答の処理が遅延していた場合にのみ適用される。

¹⁶¹ Section 102(1)

¹⁶² Section 102(3)

¹⁶³ Section 114, Regulation 3.14

¹⁶⁴ Section 114A

¹⁶⁵ Section 142(e), Regulation 13.4

4.7 出願人間の紛争

4.7.1 特許庁長官からの指示

長官は、出願人の特定を含む、特許出願の処理に関して決定を行う広い裁量権を有する¹⁶⁶。これにより所有権に関する紛争や審査の調整など問題を解決するための広範な仕組みが提供される。

長官は紛争が生じた場合の手続きを定める¹⁶⁷。一般的には、紛争における各当事者は裏付け証拠を提出するために、同時進行で二ヶ月の期間が与えられる。それから紛争事項に関してヒアリングが行われ、その後、適切な場合には指示の決定がなされる。

4.7.2 特許を受ける権利に関する宣言

指示を得ることに代えて、第三者は出願人が特許を受ける権利を有さない旨の宣言を求めることができる¹⁶⁸。かかる条項のもと、長官が出願人が特許を受ける権利を有さないことを認め、または他の当事者との共有状態においてのみ特許を受ける権利を有するものと認めた場合、救済措置としては、出願人の詳細について訂正する指示がなされるわけではない。特許を受ける権利を有するとされた者は、新しい特許出願をすることができ、かかる新しい特許出願の優先日は元の出願の優先日となる¹⁶⁹。

繰り返しになるが、長官は、特許を受ける権利に関する紛争において、従うべき手続きを定める¹⁷⁰。一般に、紛争における各当事者は裏付け証拠を提出するために、同時進行で二ヶ月の期間が与えられる。それから紛争事項に関してヒアリングが行われ、その後、適切な場合には宣言の決定がなされる。

第三者が、出願人が特許を受ける権利の全部または一部を有さないことの宣言を得ることに成功した場合には、特許を受ける権利を得た者は新しい出願を提出するために三ヶ月の期間が与えられる¹⁷¹。一般に、新しい出願は元の出願と同一でなければならない。

興味深いことに、新しい特許の存続期間は元の出願の出願日からではなく、かかる新出願の出願日から計算される。そのため、有効な特許の存続期間について思い掛けない延長が生じる。

¹⁶⁶ Section 32

¹⁶⁷ Regulation 22.24

¹⁶⁸ Section 36

¹⁶⁹ Regulation 3.13

¹⁷⁰ Regulation 22.24

¹⁷¹ Regulation 3.8

4.8 第三者による先行技術の提出

第三者がかかる通知を提出した後は、さらに手続きを行う必要はなく、審査官と出願人との間での一方的な手続きとなる。

第三者は、刊行物に基づいて発明が新規性または進歩性を有さないことを主張する通知を提出することができる¹⁷²。審査官はかかる通知を考慮する義務があり、適当な場合には、審査報告において拒絶理由を掲げる¹⁷³。

刊行物が英語によるものではない場合、その刊行物の認証翻訳文を提出しなければならない¹⁷⁴。

刊行物が特許庁図書館で利用可能ではない場合、その刊行物のコピー、および発行された場所および時期についての証拠を提出しなければならない¹⁷⁵。

さらに、刊行物の教示、および／または当業界の一般常識、および／または刊行物の教示と一般常識との組み合わせが自明であることについて、宣誓書の形式で当業者からの証言を証拠として提出することも一般的に行われている実務である。

第三者がかかる通知を提出した後は、さらに手続きを行う必要はなく、審査官と出願人との間での一方的な手続きとなる¹⁷⁶。

4.9 分割出願

オーストラリアでは、分割出願、継続出願、および一部継続出願の提出が可能である¹⁷⁷。オーストラリア実務ではこれらは通常、総称して“分割”出願と呼ばれる。

分割出願の存続期間は親出願の存続期間と関連する。毎年の更新料は親出願の出願日より5年目から19年目に支払わなければならない。

分割出願は、親出願の優先権の利益を享受する¹⁷⁸。分割出願における少なくとも1のクレームが、親出願に由来して優先権を主張するものでなければならない。

172 Massey v Noack 11 IPR 632

173 Section 27

174 Regulation 3.18(4)

175 Regulation 2.7(b)

176 Regulation 2.7(c)

177 Section 79B

178 Regulation 3.12(1)(c), (d)

分割出願はパリ条約による優先権を主張することもできる¹⁷⁹。

分割出願の出願人は、親出願の出願人と同一またはその権利を譲り受けた者でなければならない。

分割出願は、親出願の特許付与前に提出されなければならない¹⁸⁰。さらに、分割出願において親出願において許可されたクレームの範囲外となるクレームを記載したい場合、分割出願は親出願の許可の公告の日より3ヶ月以内に提出されるべきである¹⁸¹。

以下の分割出願が可能である。

- (i) 分割出願に基づく分割出願の提出¹⁸²、
- (ii) 1の親出願に基づく2以上の分割出願の提出、
- (iii) 2以上の親出願に基づく1の分割出願の提出。

上記の時期的要件を満たしていることを条件に、後になって分割出願の地位を請求することが可能である。ゆえに、出願人自身の先行出願に基づいて新規性拒絶を受けた場合、後の出願のクレームのサポートが先の出願にあるならば、引用された先の出願に対して、後の出願を分割出願とする請求を後からしてもよい。そうでない場合には、追加特許により解決し得る。

179 Regulation 3.12(1)(b)

180 Regulation 6A.1(b)

181 Section 79B(1)(b)

182 *Emory University v Biochem Pharma Inc (No 2)* [2000] FCA 1708

5

特許の許可から付与までの 手続き

5.1 許可後の補正

以下の制限を受けて、特許の許可後から付与前においていつでも補正をすることができる。

許可後の明細書についての補正は、補正の結果、かかる明細書により出願当初の明細書に実質的に開示されていない事項についてクレームすることになる場合は、許可されない¹⁸³。かかる禁止規定は、新規事項をクレームすることを禁止していることに留意されたい。すなわち、新規事項の「追加」ではなく新規事項を「クレーム」することを禁止しているのである。したがって、オーストラリア実務においては、追加できる開示として追加の実施例および効果を示すデータなどを提出することも現状では可能である。新規事項に関するこのようなアプローチは他の国々とは若干異なるものであるため、将来、オーストラリア法が改正される可能性もある。

さらに、許可後の明細書についての補正は、補正の結果、クレームが拡張される場合は、許可されない¹⁸⁴。しかしながら、許可の公告後3ヶ月の期間、許可されたクレームの範囲外となるクレームを有する分割出願を提出することが可能である。

183 Section 102(1)

184 Section 102(2)

新規事項をクレームする補正の禁止および許可後のクレームを拡張する補正の禁止は、かかる補正が誤記または明らかな間違いの訂正を目的とするものである場合、適用されない¹⁸⁵。しかしながら、このような補正により追加された新規事項についての優先日は補正をした日となる¹⁸⁶。ここで、補正後の明細書におけるクレーム発明が、公開された補正前の明細書に記載された発明により進歩性を有さないものとされることはなく、かかる理由に基づいて、補正後の明細書に対して拒絶理由が発せられることもない。また、特許が無効とされることもない¹⁸⁷。したがって、補正後のクレームは後の優先日を有するにもかかわらず、補正前の明細書は補正後の明細書に対する先行技術とはならない。

5.2 再審査

出願の許可後、長官は審査を再開するための再審査の手続きを開始することができる¹⁸⁸。再審査は、通常、第三者による先行技術の提出にしたがって行われる¹⁸⁹。再審査は、先行技術文献に基づく新規性および進歩性の判断のみに限定される¹⁹⁰。

再審査は、先行技術文献に基づく新規性および進歩性の判断のみに限定される。

再審査は、異議申立の間に長官の裁量により開始される場合がある。しかしながら、この場合、通常は当事者の同意があった場合にのみ再審査が行われる。

5.3 特許異議申立

オーストラリアには特許付与前の異議申立手続きがある¹⁹¹。かかる手続きは時間も費用もかかる大がかりなものとなっている。さらに、出願人は、補正の許可に関する通常の制限(上記を参照)を受けて、いつでもクレームを補正することができる。

これらの理由により、第三者は異議申立の手続きを行わずに、特許付与後に取消の手続きを選択する場合もある。

185 Section 102(3)

186 Section 114, Regulation 3.14

187 Section 114A

188 Section 97(1)

189 Section 27

190 Section 98

191 Section 59

5.3.1 異議申立の通知

異議申立の通知は許可の公告の日から3ヶ月以内に提出することができる¹⁹²。

異議申立の通知のための権原(提訴権)の要件はないため、形式的には、何人も異議申立の通知を提出することができる。

異議申立の通知の提出後、異議申立人は、誤記または誤りを訂正するために補正することができ¹⁹³、またはかかる通知を提出する原因となった権利または利害関係が後に他の者に帰属するものとなった場合には、異議申立人の変更を行うことができる¹⁹⁴。

5.3.2 異議申立理由および細目の陳述書

異議申立ての通知を提出した3ヶ月以内に、異議申立人は異議申立理由および細目についての陳述書(Statement of Grounds & Particulars)を出願人に提出しなければならない¹⁹⁵。陳述書には出願人が答弁すべき問題について概要が説明されていなければならない。

異議申立理由とすることができるのは、以下の通り。

- 特許権者が特許を受ける権利を有さない。
- 発明が特許性を有さない(発明の主題、新規性、進歩性、有用性、秘密使用)。
- 明細書がベストモード等について十分に発明を説明しておらず、またはクレームが不明確または明細書に適正に基づいていない。

上記3番目に挙げた理由は、Pfizer Overseas Pharmaceuticals 対Eli Lilly & Co¹⁹⁶における最高連邦裁判所の判決の結果、裁判所がこれらの不備がすべて少なくとも特許付与の時点までは補正により治癒可能であるとしたならば、異議申立理由として疑問の余地があることに注目されたい。

5.3.3 異議の却下

出願人は、異議申立理由および細目の陳述書が送達されてから1ヶ月以内に、異議申立の却下の請求を長官に対してすることができる¹⁹⁷。

長官は合理的な成功の見込みのない理由を含む限りにおいてのみ、異議申立の却下を行う¹⁹⁸。

192 Regulation 5.3(1)

193 Regulation 5.3A

194 Regulation 5.3B

195 Regulation 5.4

196 [2005] FCAFC 224

197 Regulation 5.5

198 Les Laboratoires Servier v Apotex Pty Ltd [2008] APO 11

5.3.4 異議の取下げ

異議申立人は異議申立を取下げることができる¹⁹⁹。異議申立人が異議申立を取下げた場合であっても、長官は、異議申立人により提出された証拠に基づいて、再審査を行うことができる。

5.3.5 異議申立理由および細目の陳述書の補正

異議申立人は当然の権利として、細目の補正を行うことができる。

しかしながら、異議申立理由については、その補正が過誤または遺漏を訂正するものであるか、または異議申立理由についての補正が出願人による補正の結果として起こったものである場合に限り、異議申立人は補正をすることができる²⁰⁰。

異議申立理由および細目の陳述書は、異議申立の却下の請求が検討されている間は、補正をすることができない²⁰¹。

5.3.6 裏付け証拠 (Evidence in Support)

異議申立理由および細目についての陳述書の提出から3ヶ月以内に、異議申立人は出願人に裏付け証拠 (evidence in support) を提出しなければならない²⁰²。この期間は延長することができ、通常は延長されることが多い。裏付け証拠は一般的に、(a) 根拠となる先行文献の公開を示す証拠、および (b) 技術水準、一般常識、および先行技術文献の教示に関する専門家による証拠である。本テキストで前述した通り、関係してくるのはオーストラリアにおける一般常識である。そのため、特にオーストラリアの専門家が少ない分野においては、異議申立人はオーストラリアの専門家を早期に確保することが望ましい。

199 Regulation 5.15

200 Regulation 5.9(1)

201 Regulation 5.9(2)

202 Regulations 5.8(1), (1A)

5.3.7 答弁証拠 (Evidence in Answer)

異議申立人からの裏付け証拠の提出が完了してから3ヶ月以内に、出願人は異議申立人に答弁証拠 (evidence in answer) を提出しなければならない²⁰³。この期間についても同様に延長することができ、通常は延長されることが多い。答弁証拠は一般的に、異議申立人側の専門家による裏付け証拠に対する反論であり、やはり専門家による証拠を提出する。これについても同様に、出願人は適当な専門家を早期に確保することが望ましい。

5.3.8 弁駁証拠 (Evidence in Reply)

出願人による答弁証拠の提出が完了すると、それから1ヶ月以内に、異議申立人は出願人に、弁駁証拠 (Evidence in Reply) を提出する意図があることの通知を提出し、さらに出願人による答弁証拠の提出の完了から3ヶ月以内に弁駁証拠を提出しなければならない²⁰⁴。弁駁証拠の提出期間も、延長可能である。

5.3.9 証拠および追加証拠の提出のための期間延長

長官は、異議申立手続きの統制を図るため、指示を与える広い権原を有する²⁰⁵。最も一般的には、かかる権原は、証拠提出の期間の延長あるいは追加証拠の提出の許可、または明細書に対する補正が考慮されている間の異議申立手続きの延期、のために用いられる。

期間の延長に関して、長官が、延長を指示する前に、すべての状況において延長が適当であることを合理的に認めたものでなければならない²⁰⁶。また、長官が、延長を求める者が延長を正当化する理由を論理的に主張していることを認めたものでなければならない。長官は、無効な特許が付与されていないこと、および手続きを不当に長引かせていないことを確認することにより、出願人および異議申立人の利益だけでなく、公共の利益も考慮しなければならない。

審査官マニュアルによれば²⁰⁷、証拠提出の期間の延長の請求の際に考慮される要因としては、以下の通りである。

- 延長の請求が、異議申立理由および細目の陳述書において (直接的にまたは明らかに暗示により) 言及されていない事項に基づく理由によるものであるかどうか

203 Regulation 5.8(2)

204 Regulation 5.8(4)

205 Regulation 5.10

206 Regulation 5.10(5)(c)(ii)

207 Part 3.8.5.3

- 延長の請求が、推測による細目または不確かな細目を支持するための証拠を発見するためであるかどうか
- 延長の請求が、異議申立人がある文書の関連性を決定するためにさらに時間を要するとの理由によるものであるかどうか
- 証拠をまとめるために過度の遅れがあったかどうか
- 遅れが生じた理由について十分な説明があったかどうか
- 延長が、ある文書が関連するかどうかを決定するためのものか
- 異議申立の重要度
- 異議申立に関連するその他の事項の決定の遅延
- 証拠の複雑性
- 期間中の休日、休暇等
- 人手の不足
- 交渉を引き受ける当事者の存在
- 証拠の性質および重大さ

追加証拠に関して、長官が、延長を指示する前に、すべての状況において追加証拠の許可が適当であることを合理的に認めたものでなければならない²⁰⁸。

審査官マニュアルによれば²⁰⁹、追加証拠の提出の許可の請求の際に考慮される要因としては、以下の通りである。

- 遅延の説明：証拠が早い時期に提出できなかった理由は関連性のあるものとして検討材料となるが、十分な説明は必須条件ではない
- 公共の利益：深刻な異議申立であり、その是非が問われることが公共の利益であることは関連性のあるものとして検討材料となる。長官による、提示されるべき証拠の性質および異議申立手続きにおけるかかる証拠の重要性に関する見解が形成されることが必要である。公共の利益はいくつかの証拠がすでに提出されたという理由だけでは保護されない
- 裁量権の行使を求める当事者の利益：裁量権の行使を求める当事者の利益は関連性のあるものとして検討材料となる
- その他の当事者の利益：異議決定の遅れがその他の当事者の不利益となること、遅延により特許庁の秩序のある効果的な管理に影響を及ぼすことは関連性があるものとして考慮される

すなわち、考慮の基準は、深刻な異議申立についてその是非を決定することと、できる限り迅速に異議決定を行うこととの比較衡量により決定される。

²⁰⁸ Regulation 5.10(5)(c)(ii)

²⁰⁹ Part 3.6.1.4

5.3.10 書類の提出

提出に応じない理由は、通常は守秘特権 (privilege) の主張に関することが多い。

長官は書類の提出を要求することができる²¹⁰。長官は単にある者の請求により書類の提出を要求する通知を発行することはなく、長官がその通知を発行すべきと認めなければならない。

通知が発行されて、書類の提出を要求された者が、それに応じられない場合には、提出に応じない正当な理由が存在することについて長官を納得させる必要がある。提出に応じない理由は、通常は守秘特権 (privilege) の主張に関することが多い²¹¹。その他の正当な理由として可能なものは、合理的な費用の不払い、不十分な通知、通知が発見の性質に基づく、遵守するのが不当に厳しい、文書が十分に特定されていない、および関連性の欠如が挙げられる。

通知が発行されて、書類の提出を要求された者が、それに応じられない場合には、提出に応じない正当な理由が存在することについて長官を納得させる必要がある。提出に応じない理由は、通常は守秘特権 (privilege) の主張に関することが多い²¹¹。その他の正当な理由として可能なものは、合理的な費用の不払い、不十分な通知、通知が発見の性質に基づく、遵守するのが不当に厳しい、文書が十分に特定されていない、および関連性の欠如が挙げられる。

5.3.11 喚問

長官は証人を喚問し、宣誓に基づく証拠を受け取る権原を有する²¹²。しかしながら、かかる権原が用いられることは極めて稀である。

5.3.12 ヒアリング

ヒアリングの通知および開催は通常、当事者による証拠提出の終了後に行われる²¹³。異議の決定は、ヒアリングが行われた日から数週間後に発行される。

5.3.13 費用

長官は、異議申立などの当事者間の手続きの費用について裁定する権原を有する²¹⁴。

連邦裁判所²¹⁵は、費用の裁定に関して多数の原則を提示している。

1. 一般的な命題として、特別な事情がない限り、費用はその事件に従うが、その費用は得られた成功の程度を反映すべきであり、勝利した当事者はかかるケースのうち、不成功に終わった部分に関してはいくらかの費用の支払いを命じられる可能性がある。

210 Section 210

211 Section 200

212 Section 210

213 Regulation 5.12

214 Section 210(d)

215 Patent Gesellschaft AG v Saudi Livestock Transport and trading 33 IPR 461

2. 公衆の経済的利益および訴訟の効率は、勝利した当事者がその費用を得る資格を有するとの推定の認定に反映させることができる。
3. 特許のケースにおける費用についての命令は、適当な場合には、一方の当事者が、たとえ全体として勝利したとしても、不成功に終わった点について提示および追及したために著しい金額が費やされた範囲を反映すべきである。
4. 勝利した当事者が不適當または不合理に問題を掲げ、または主張をしている場合、裁判所は費用をかかる者に与えないだけでなく、敗北した当事者の費用の全体または一部について支払いを命じることができる。
5. しかしながら、敗北した点について、勝利した当事者が不適當または不合理に問題を提起または主張を申し立てたのではない場合、勝利した当事者は敗北した当事者の費用のいかなる部分についても支払いを命じられるべきではない。

ヒアリングまたは決定前に中断された手続きに関しては、

“事実審がない場合において、裁判所自身のために事実審を決定しようとして、または仮定の裁判の結果を決定しようとして、裁判所が手続きの費用についてどの程度負担されるべきかを決定することは、そのような状況があったとしても、ほとんどの場合において適當ではない。”²¹⁶

しかしながら、これに関して裁判所は、一方の当事者が他方の当事者に対して事実上紛争を放棄したと言える場合と、いくつかの併発した出来事または合意により紛争の対象の除去または調整が生じ、費用以外の問題は残っていない場合との違いを認識している。第一の類型は、通常、一般的な費用の裁定が得られる。例えば異議申立または対抗する措置の申請が取り下げられた場合である。第二の類型は、一方の当事者が勝利をほぼ確信していることが明らかであるか、またはそうでなければ当事者の行為について適当な費用の裁定が得られることが明らかな場合でない限り、費用の裁定は通常、得られない。

長官に対して行う手続きの費用は、通常、規則の表 8 に明記された費用規準に従って裁定される。長官は、状況に応じて正当な理由がある場合を除いて、かかる基準に基づいた費用の裁定を逸脱することはない²¹⁷。規則の表 8 に明記された費用基準は勝利した側が負担する合計費用を正確に反映するものではない。したがって、費用の裁定は勝利した当事者を通常は部分的にのみ補填する。

216 Aussie Red Equipment Pty Ltd v Antsent Pty Ltd [2001] FCA 1641

217 Colgate-Palmolive Co and another v Cussons Pty Ltd 28 IPR 561

5.3.14 異議申立からの上訴

異議申立における長官の決定について、出願人および異議申立人は連邦裁判所に上訴することができる²¹⁸。通常、上訴の申立てができる期間として、21日の期間が与えられる。

特許法に基づく上訴のほかに、行政決定(司法審査)法(Administrative Decisions (judicial Review) Act)の規定に基づいて、連邦裁判所に異議の決定について再調査を求めることもできる。通常、再調査の請求の提出ができる期間として、28日の期間が与えられる。

218 Section 60(4)

6

付与後の手続き

6.1 付与後の補正

以下の制限を受けて、付与された特許はいつでも補正することができる。

付与後の明細書についての補正は、補正の結果、かかる明細書により出願当初の明細書に実質的に開示されていない事項についてクレームすることになる場合、許可されない²¹⁹。かかる禁止規定は、新規事項をクレームすることを禁止していることに留意されたい。すなわち、新規事項の「追加」ではなく、新規事項を「クレーム」することを禁止しているのである。したがって、オーストラリア実務においては、追加できる開示として、追加の実施例および効果を示すデータなどを提出することも現状では可能である。新規事項に関するこのようなアプローチは他の国々とは若干異なるものであるため、将来、オーストラリア法が改正される可能性もある。

さらに、付与後の明細書についての補正は、補正の結果、クレームが拡張される場合、許可されない²²⁰。

新規事項の「追加」ではなく、新規事項を「クレーム」することを禁止しているのである。

²¹⁹ Section 102(1)

²²⁰ Section 102(2)

新規事項をクレームする補正の禁止およびクレームを拡張する補正の禁止は、かかる補正が誤記または明らかな間違いの訂正を目的とするものである場合、適用されない²²¹。しかしながら、このような補正により追加された新規事項についての優先日は補正をした日となる²²²。ここで、補正後の明細書におけるクレーム発明が、公開された補正前の明細書に記載された発明により進歩性を有さないものとされることはなく、かかる理由に基づいて、補正後の明細書に対して拒絶理由が発せられることもない。また、特許が無効とされることもない²²³。したがって、補正後のクレームは後の優先日を有するにもかかわらず、補正前の明細書は補正後の明細書に対する先行技術とはならない。

特許庁は、かかる特許が裁判所の訴訟手続きの対象となっていないことの確認の特許権者から受け取ってから、付与後の自発補正を処理する²²⁴。さらに、抵当権者または専用実施権者が存在する場合には、かかる抵当権者または専用実施権者の同意があった場合にのみ補正をすることができる。

6.2 再審査

特許権者または第三者は、文書による先行技術に基づいて、特許の再審査を請求することができる。このような状況において、長官は新規性および進歩性に関して特許の再審査をしなければならない²²⁵。

特許が裁判所の手続きの対象となっている場合には、長官は特許の再審査を行わなくてもよい²²⁶。

再審査の請求は、先行技術文献の関連性についての陳述を含むものでなければならぬ²²⁷。先行技術文献が特許庁において利用可能でない場合、かかる文献のコピーを提出しなければならない²²⁸。先行技術文献が英語によるものではない場合、認証翻訳文を提出しなければならない²²⁹。また、発行の日付と場所の証拠を提出しなければならない²³⁰。

221 Section 102(3)

222 Section 114, Regulation 3.14

223 Section 114A

224 Regulation 10.1(4), 10.4(c)

225 Section 97(2), 98

226 Section 97(4)

227 Regulation 9.2(2A)

228 Regulation 9.2(3)(a)

229 Regulation 9.2(3)(b)

230 Regulation 9.2(3)(c)

再審査の結果、特許権者に対して不利な報告書が発行される可能性もある²³¹。不利な報告書のコピーは再審査を請求した第三者に対しても提供される²³²。特許権者は、2ヶ月以内に応答の陳述書と、任意で補正書を提出することができる²³³。応答の陳述書のコピーは再審査を請求した第三者にも提供される。しかし、かかる第三者は手続きには参加できない。

応答後、依然として問題が解決されていない場合には、長官は不利な報告書をさらに発行することができ、特許権者はさらなる応答のための2ヶ月の期間が与えられる。あるいは、長官は特許の取消しを提示することができ、特許権者には応答の機会が与えられる。

6.3 取消

第三者は裁判所に対して特許の取消を求めることができる²³⁴。

取消しの請求を行う前に、侵害の警告が存在している必要はない。しかしながら、取消しの請求は通常、侵害の警告や訴えに対抗する措置として行われる。

取消しの請求を行う前に、侵害の警告が存在している必要はない。

主張可能な取消しの理由として以下が挙げられる。

- 特許権者が特許に関する権利を有さない、
- 発明が特許性を有さない発明である（発明の主題、新規性、進歩性、有用性、秘密使用）、
- 特許が、詐欺、虚偽の示唆、または虚偽の陳述により得られた、
- 補正が、詐欺、虚偽の示唆、または虚偽の陳述により得られた、
- 明細書に発明が十分に記載されておらず、最善の方法を含んでおらず、またはクレームが不明確かつ明細書に適正に基づくものでない。

231 Section 98

232 Regulation 9.3(1)

233 Section 99, Regulation 9.4

234 Section 138

6.4 強制実施権

何人も、特許の付与の日から3年後、いつでも、連邦裁判所に強制実施権の申請をすることができる。

何人も、特許の付与の日から3年後、いつでも、連邦裁判所に強制実施権の申請をすることができる²³⁵。かかる条項が使用されることは稀である。実際、筆者の知る限りでは、この条項が実施権のライセンスを期待する者により利用された例はない。

裁判所は、以下の場合に強制実施権を付与することができる：(a)申請人が、合理的な期間、特許権者から合理的な取引条件に基づいて実施権を得ることを

試みたが、成功しなかった、(b)特許発明に対する公共の合理的な要求が満たされていない、および(c)特許権者が特許を実施しないことについて十分な理由を示していない²³⁶。

もしくは、裁判所は、特許権者が1974年の取引慣行法の制限的取引慣行規定に違反したか、または違反していると認める場合には、強制実施権を付与することができる²³⁷。

強制実施権は、当事者間で合意した条件または裁判所により定められた条件に基づいて付与される²³⁸。

強制実施権は排他的なものであってはならず、誠意を持った実施権者にのみ付与することができる²³⁹。

特許権者は、強制実施権が効力を有している間は特許を放棄することができない²⁴⁰。

強制実施権が付与された場合であって、かかる発明が“顕著な経済的意義を有する重要な技術的進歩”である場合、および特許発明の実施が他の特許の侵害となる場合、裁判所は他の特許に関しても強制実施権を付与しなければならない²⁴¹。他の特許の特許権者は、同様に、かかる特許発明についてクロスライセンスを受け取る。

強制実施権の付与から2年後、公共の合理的な要求が依然として満たされていない場合であって、特許権者が不実施について十分な理由を示していない場合、特許が取り消される可能性がある²⁴²。あるいは、特許権者が1974年の取引慣行法の制限的取引慣行規定に違反していることに基づいて、特許が取り消される可能性がある。

235 Section 133(1)

236 Section 133(2)(a)

237 Section 133(2)(b)

238 Section 133(5)

239 Section 133(3)

240 Section 137(5)

241 Section 133(3B)

242 Section 134(2)(a)

6.5 医薬品特許の存続期間の延長

特許権者は、医薬品特許の存続期間の延長を申請することができる²⁴³。

存続期間の延長を得るためには、以下の条件を満たさなければならない²⁴⁴。

- (a) 特許は、医薬物質自体に関する少なくとも1のクレームを含むか、または組換えDNA技術の使用を含む方法により製造される医薬物質に関する少なくとも1のクレームを含まなければならない。
- (b) 医薬物質が、オーストラリアの保健省薬品・医薬品登録に含まれていなければならない。
- (c) 医薬物質についての規制当局からの最初の許可が特許の有効な出願日から5年を過ぎた後に得られたものでなければならない。

“医薬物質自体”の用語の意味については、*Boehringer Ingelheim International 対 特許庁長官* [2000] FCA 1918のケースにおいてHeerey Jにより十分に検討されている。ここで、裁判官は以下の点を指摘している。

“現行の1990年法では、一方では、特許クレームの主題である医薬物質と、他方では、方法またはプロセスクレームの一部を形成する医薬物質ととの間の区別を線引きする方針を明記している。後者の明確な例外としては、第70条(2)(b)の組換えDNA技術に関する規定である。”

したがって、通常は、物質がどのように作られたか、またはどのように作ることができるかに関して限定されることなく、クレームが医薬物質自体に関するものであるとの要件が存在する。医薬物質が組換えDNA技術の使用を伴う方法により製造される場合には、この規定に対する法定の例外が存在する。

特定の状況において、新規な医薬物質について、その化学構造または新規な医薬物質の組成が十分に明らかでないことにより、それを製造する方法に言及することによってのみ定義することができる場合がある。このような状況では、“方法Yにより得ることができる物質X”というクレームが許容される。オーストラリア法の下では、このような形式のクレームは物質自体をクレームするものとして扱われ²⁴⁵、かかる種類のクレームについて存続期間の延長が可能である。

さらに、注目すべきことは、定義上²⁴⁶、医薬物質には複数物質からなる混合物または化合物を含めることができる。物質の“混合物”は、混合物中の統制の取れていない空間的な物体の構成についても示唆する。当然ながら、空間的な構成を特徴とする物質(例

243 Section 70

244 Section 70(2),(3)

245 Zentaris AG [2002] APO 14

246 Schedule 1 - 定義“pharmaceutical substance”

例えば、特定の構成で配置された物質を有する経皮貼布剤)は通常、“医薬物質”の範囲内には含まれないこととなる。

特許の存続期間が延長できるのは一度のみである²⁴⁷。

存続期間の延長期間は、特許の有効な出願日から規制当局の最初の認可の日までの間における遅延した日数から、5年を差し引いた日数に等しい²⁴⁸。延長期間は5年を超えて得ることはできない²⁴⁹。

特許の存続期間の延長の申請は、特許の通常の存続期間中であって、かつ(a)特許が付与された日、または(b)規制当局により最初に承認がされた日のいずれか遅い日より6ヶ月以内に提出されなければならない²⁵⁰。

存続期間の延長の申請が特許の通常の存続期間内に提出されなかった場合に、存続期間の延長の申請を提出するための期間の延長を得ることはできない²⁵¹。しかしながら、現行の特許庁の実務では、特許の通常の存続期間内であれば、(a)特許が付与された日、または(b)規制当局の最初の承認の日のいずれか遅い日から6ヶ月以内でない場合であっても、存続期間の延長の申請を提出するための期間の延長を認めている。筆者の見解では、現行の特許庁の実務は、関連規則と一致しないものである²⁵²。

存続期間の延長の申請が適正であると局長が認めた場合、局長は存続期間の延長の申請を許可し、異議申立の機会を設けるために公告する²⁵³。

裁判所の手続きが進行中の場合、長官は裁判所の許可を得ることなく、存続期間の延長の申請に関していかなる決定も行ってはならない²⁵⁴。

何人も、存続期間の延長の申請の許可の公告の日から3ヶ月以内に、存続期間の延長の付与に対して異議を申し立てることができる²⁵⁵。異議の申立が提出された場合には、異議申立の手続きが適用される。

存続期間の延長期間中は、治療用途以外の目的で医薬物質を実施する者の行為は、特許権者の排他的権利の侵害とはならない²⁵⁶。さらに、医薬物質自体の実施を除き、発明のいかなる形態の実施も、存続期間の延長期間中は特許権者の排他的権利の侵害とはならない。

247 Section 70(4)

248 Section 77(1)

249 Section 77(2)

250 Section 71(2)

251 Boehringer Ingelheim International GmbH's Application [1999] APO 60において解釈される Regulation 22.11(4)(b)

252 Regulation 22.11(4)(b)

253 Section 74(1),(2)

254 Section 79A

255 Section 75, Regulation 5.3

256 Section 78(a)

任意の会計年度²⁵⁷の間に付与された存続期間の延長について、特許権者は次の会計年度が終了する前に、保健・家族支援省 (Department of Health & Family Services) 長官に、対象となる医薬の研究開発費に支出された、連邦基金を含む、金額に関する情報を提出しなければならない²⁵⁸。

6.6 共有者への指示

長官は、実施権の付与および譲渡に関して共有者に指示を与える裁量権を有する²⁵⁹。

長官は、通常、指示の請求を行った当事者に、3ヶ月以内に請求の裏付け証拠を提出するよう指示する。それから、他方の当事者には答弁証拠を提出する期間としてさらに3ヶ月が与えられる。その後、ヒアリングのための日時が設定される²⁶⁰。

筆者の知る限りでは、長官の裁量権はかつて1回だけ行使されている²⁶¹。審査官マニュアル²⁶²では、3つの関連する英国判決が引き合いに出されている。

- *Florey & 他の特許* [1962] 79 RPC 186のケースに関して、補佐会計監査役は、被告、すなわち特許の7番目の共有者に、特許の譲渡に関してその他の6人の共有者と一緒に加わるように指示した。被告はかかる指示に従わなかった。補佐会計監査役は最終的に、その他の6人の共有者の1人に被告に代わって譲渡契約に署名する権限を与える指示を行った。
- *BICC PLC 対 Burndy Corp. & Anor.* [1985] RPC 273のケースに関して、控訴院は、Burndyが請求日から30日以内に費用または料金の分担額をBICCに返済しなかった場合、特許における権利の譲渡をBurndyに要求するという、当事者間の譲渡契約における条項は、違約条項ではないが、実施権者による合意の実施料の支払いがなかった場合に、擬似実施権を定める権限に類似した効力を有するものである、との判断を下した。しかしながら、被告であるBurndyは、裁判所がBICCへの返済期間を延長したことにより、救済手段が認められた。
- *Patchett 特許* [1967] RPC 77のケースに関して、高等裁判所は、王権の使用者 (Crown user) の対価に関して、特許権者とその従業員との間の契約がどのように解釈されるべきかについて判断した。

257 オーストラリアにおいて会計年度は7月1日から6月30日まで

258 Section 76A

259 Section 17

260 Regulation 22.24

261 *Re Applications by Millward-Bason and Burgess* (1988) AIPC 90-475

262 Part 3.27.3

6.7 非侵害の宣言

発明の実施を望む者は、予定している商業活動が特許を侵害しない旨の宣言を裁判所に申請することができる²⁶³。

裁判所への申請は、特許権者が非侵害であることの書面による承認を求められた後であって、特許権者がかかる承認を与えることを拒否した場合にのみ行うことができる²⁶⁴。

263 Section 125

264 Section 126

7

雑則

7.1 期間の延長

期間延長の条項を取り扱う前に、期限が土曜日、日曜日、または宣言された休日にあたる場合、かかる期限は次の営業日まで自動的に延長されることに留意されたい²⁶⁵。

キャンベラに位置する特許庁本部に加えて、特許庁の支部がオーストラリア各州に存在する。オーストラリアの各州では、宣言された休日がそれぞれ異なる。

7.1.1 第 2 2 3 条に基づいて利用可能な規定

長官は、特許庁による過失があった場合には、第 2 2 3 条(1)および(1 A)に基づいて、期限を延長しなければならず、かかる権限を有する。

さらに長官は、“当事者による過失”または“当事者の制御できない状況”があった場合には、第 2 2 3 条(2)に基づいて、期限を延長する裁量権を有する。

最後に、長官は、第 2 2 3 条(2 A)に基づいて、長官が当事者が“相当な注意”を払ったと認める場合には、期限を延長しなければならず、かかる権限を有する。しかしながら、

²⁶⁵ Section 222A, Regulations 22.10AA, AB, AC

第223条(2A)は、その者が消滅した期限に間に合うことを妨げた状況から2ヶ月以内に、期間の延長を申請した場合にのみ適用可能である。さらに、第223条(2A)に基づく期間の延長は12ヶ月の期間を超えることはできない。

第223条(2A)の大部分は、第223条(2)の運用に組み込まれるため、以下に第223条(2)の運用に関して説明する。

7.1.2 第223条(2)に基づく延長のための要件

第223条(2)に基づいて、申請人は、法定の宣誓書の形式に沿った証拠とともに、“当事者による過失”または“当事者の制御できない状況”があったことを立証しなければならず、それにより“一定の期間”内において“関連する行為”を行うことができなかったことを立証しなければならない。

7.1.2.1 関連する行為

第223条(2)は、“関連する行為”に対して適用可能である。関連する行為とは、第223条(11)に定義されており、規則22.11(4)における所定の行為を除くすべての行為をいう。

異議申立の手続きにおける証拠の提出は“関連する行為”ではなく²⁶⁶、証拠の提出のための延長は規則5.10に別途定められている。

特許の存続期間外において医薬品特許の存続期間の延長の請求を提出することは、“関連する行為”ではないとされている²⁶⁷。かかる判断については賛否両論がある。なぜなら、存続期間の延長に関するすべての申請は関連する行為ではなく、したがってかかるすべての申請が期間延長に関する規定の運用の範囲外である点について議論の余地があるからである。この点に関し、規則22.11(4)(b)は、第223条の運用から以下を除いている。

“特許法第71条(2)における要件に従って標準特許の存続期間中に、特許法第70条(1)に基づいて、特許の存続期間の延長を求める申請をすること”

文字通りに受け取ると、上記に引用した規則は、第223条の規定からすべての存続期間の延長申請を排除しており、特許の存続期間が終了した後に提出された存続期間の延長の申請の場合に限られない。しかしながら、現行の特許庁の実務では、存続期間の延長の申請が通常の特許存続期間中に提出された場合には、期間の延長を許可している。

²⁶⁶ Section 223(11), Regulation 22.11(4)(a)

²⁶⁷ Section 223(11), Regulation 22.11(4)(b), Boehringer Ingelheim International GmbH [1999] APO 60 を参照

7.1.2.2 制御できない状況

“制御できない状況”とは、“不可抗力”条項である。郵便および国際郵便の予測できない遅延は、本理由に基づく期間延長の主要な原因を構成する。

7.1.2.3 過失

一般的に言えば、期限を徒過する意図的な決定は、“過失”とは言えないため、期間延長の根拠を生じさせない。

しかしながら、判断の過誤は、第223条(2)の意味の範囲内において“過失”とされており、したがって、期限を徒過する意図的な決定が、瑕疵ある思考の結果であることを示すことができる場合には、延長が得られる可能性がある²⁶⁸。

7.1.2.4 当事者

さらに、関連する時期に、過失が、“当事者”により行われたことが要件とされる。“当事者”はほとんどの場合において登録されている出願人／特許権者であり、特許が更新されていないことが考慮の対象である場合には、第143条の運用により、登録上の特許権者のみが“当事者”となることができる²⁶⁹。“当事者”(すなわち、過失を行ったもの)が登録上の特許権者でなければならないことの例外としては、徒過した期限の前に効力を有する非登録の譲渡契約が存在した場合であり、その期限は特許の更新の支払いのための期限ではない。このような特定の状況において、譲受人はまず最初に自身の権利について公的に登録しなければならず、それから譲受人は自身が行った過誤に基づいて、延長を求めることができる。

さらに、関連する時期に、過失が、“当事者”により行われたことが要件とされる。

7.1.2.5 一定の期間

延長の対象となる“一定の期間”が存在する必要がある。したがって、例えば、優先権を主張するクレームが存在しない場合、仮出願、または完全出願の提出に対して第223条を適用することはできない²⁷⁰。これは、これらの行為に関連する期限が存在しないためである。

268 GS Technology Pty Ltd v Commissioner of Patents [2004] FCA 1017

269 Litton Bionetics, Inc [2002] APO 15

270 Norman Stibbard v The Commissioner of Patents 7 IPR 337

7.1.2.6 自由裁量の権限

長官が第223条(2)に基づいて期間を延長する権限は裁量によるため、出願人／特許権者は、過誤を発見した場合、改善措置を取る際の継続的努力を示すべきである。さらに、延長期間の長さ、およびその他すべての周囲の環境は、長官が裁量権を行使する際に考慮される。

かかる条項が本質的に有益であること、および有益に適用されるべきであることが確立されている²⁷¹。長官が考慮する関連因子としては、出願人が過失に至った周囲のすべての状況について十分に率直な開示を提供したかどうかを含み、一連の因果関係の開示を含む²⁷²。

7.1.3 期間延長の申請の公告

延長期間が3ヶ月を超える場合、長官は異議申立の機会を与えるため、かかる申請を公告しなければならない²⁷³。

7.1.4 失効期間中における非侵害

特許権者は特許が失効していた間に生じた侵害行為に関しては訴訟を提起することができない²⁷⁴。

7.1.5 第三者の保護

3ヶ月を超える延長が付与された場合、特許権が失効したために発明を実施(または実施のための一定の準備)していた第三者は、発明を実施するための実施権の付与を長官に申請することができる²⁷⁵。

特許または特許出願が6ヶ月の猶予期間内に、更新料の不払いにより失効した場合、延長は6ヶ月を超える期間として扱われ、上述の第三者の保護に関する規定が適用される²⁷⁶。

271 Sanyo Electric Co Ltd and the Commissioner of Patents (1996) 36 IPR 470

272 Kimberly-Clark Ltd v Commissioner of Patents (No 3) 13 IPR 569.

273 Section 223(4), (6)

274 Section 223(10)

275 Section 223(9), Regulation 22.21

276 Section 223(9)(b), Regulation 22.11(3)

7.2 譲渡

係属中の出願²⁷⁷または付与された特許²⁷⁸の譲渡は特許庁に登録することができる。

特許権者は絶対的所有者として特許を処分することができるため²⁷⁹、譲渡の不登録は譲受人の責任となる。“特許権者”は特許法の辞書において、“差し当たって登録簿に記入されている”者と定義されている

したがって、不登録の譲渡が存在する場合、逆説的に言えば、登録上の特許権者は不登録の譲受人を犠牲にして、依然として特許の権利を他の者に譲渡することができる。このような状況における不登録の譲受人に利用可能な唯一の救済措置は、衡平法上の権利を立証するため裁判所において訴訟を提起し、登録の修正を求めることであろう。

さらに、特許の更新料は登録上の特許権者またはその代理人によってのみ支払うことが可能である。そのため、期間延長のための有効な理由を生じ得る、登録上の特許権者による唯一の過誤として、期間内に更新料を支払えなかった場合がある。通常、譲渡があった場合、更新料を支払う責任は譲受人にある。しかしながら、不登録の譲受人による過誤は、登録上の特許権者による過誤ではないため、期間延長のための理由とはならない。

係属中の出願については、オーストラリア特許庁は、譲渡人のみが署名した譲渡契約書であっても受理する。しかしながら、付与後の特許については、譲渡人および譲受人の両方により署名された譲渡契約書が要件となっている²⁸⁰。必要に応じて、オーストラリア特許庁は、譲渡人および譲受人がそれぞれ別個に署名した別々の文書を受理する。

特許権者は絶対的所有者として特許を処分することができるため、譲渡の不登録は譲受人の責任となる。

7

277 Section 113

278 Section 187

279 Section 189

280 Section 14(1)

7.3 守秘特権 (Privilege)

登録弁理士とクライアントとの間の知的財産権に関する通信、および当該通信のために作成される記録または文書は、事務弁護士とそのクライアントとの間の通信と同程度の特権を享受する²⁸¹。

第一に注目すべき点は、登録弁理士とそのクライアント間の通信にのみ守秘特権が認められる点である。したがって、弁理士と第三者間の通信は守秘特権により保護されない。

第二に注目すべき点は、事務弁護士とそのクライアント間における通信と同程度の範囲においてのみ守秘特権が認められる点である。事務弁護士とクライアント間のすべての通信について特権が認められるわけではないことは、既に十分に確立されている。法曹人の守秘特権は、以下の二種の通信にのみ認められる。

- (i) 主として、係属中または計画中の訴訟において、またはかかる訴訟に関連して使用するための、クライアント、クライアントの法律顧問、および第三者間における機密通信（訴訟上の特権 (litigation privilege)）；および
- (ii) 主として、法律上のアドバイスを得る、または提供するための、クライアントとクライアントの法律顧問間における機密通信²⁸²（法的助言特権 (legal advice privilege)）。

弁理士は訴訟を行うことができないため、弁理士に関係するのは法的助言特権のみである。したがって、弁理士とクライアント間の通信であって、法的アドバイスが主な目的である通信に関してのみ、守秘特権が認められる。

281 Section 200(2)

282 Esso Australia Resources Limited v FCT (1999) 201 CLR 49

7.4 有用リンク集

オーストラリア特許法&施行規則

http://www.ipaustralia.gov.au/resources/legislation_index.shtml

オーストラリア特許審査官マニュアル

http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/patentsmanual/WebHelp/Patent_Examiners_Manual.htm

オーストラリア特許庁データベース

http://www.ipaustralia.gov.au/patents/search_index.shtml

オーストラリア特許&特許出願

http://pericles.ipaustralia.gov.au/aub/aub_pages_1.process_simple_search

