

# Patent Law in Australia

## “Raising the Bar”

**Shelston IP, Sydney, Australia**

Partner/Patent Attorney **Charles Tansey**, PhD  
(Chemistry)

Partner/Patent Attorney **Peter Heathcote**  
(Electrical Engineering)

**Shelston** *ip*

Intellectual property: *mind to market*

Australia has long been considered  
a very patent friendly jurisdiction

オーストラリアは長年にわたり  
特許が取得しやすい国として知られてきた

- Modest patentability standard  
特許性基準が比較的緩やか
- Clear and simple court system for enforcement  
法廷制度が明確で権利の行使が容易
- Relatively modest cost  
低費用で権利取得が可能
- Fairly Affluent market  
豊かな市場

However, patentability standard is now seen by Government and IP Australia as being too low.  
しかし今やオーストラリア政府も特許庁も特許性基準が低すぎると見ている

- Inventive step – too low  
進歩性 – 低すぎる
- Standard of description – too low  
記載要件 – 低すぎる

Changes to the law will come into force on 15 April, 2013 that increase the level of inventive step and toughen up descriptive requirement.

2013年4月15日に施行される改正法により  
進歩性の基準が引き上げられ  
記載要件が厳しくなる



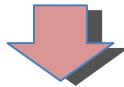
## Inventive step – main areas of change

### 進歩性に関する主な改正点

- Common general knowledge 共通一般知識
- Prior art base 先行技術基準

Currently: Inventive step is assessed against a prior art base that includes common general knowledge in the relevant art in Australia

現行: 進歩性の判断はオーストラリア国内の当業者の  
共通一般知識を基準にした先行技術に対して行われる

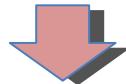


Change 1: Common general knowledge will no longer be confined just to that in Australia

改正 1: 進歩性の判断はオーストラリア国内だけでなく  
国際標準の当業者の共通一般知識を基準にする

Currently: Documents relative to inventive step must have been readily “ascertained” (searched for and found) by those working in the relevant field

現行: 進歩性判断に使われる先行技術文献は  
当業者が「確認した」(探して発見した)ものでなければならない



Change 2: Remove the requirement that a person would have readily “ascertained” (searched for and found) any given piece of prior art

改正 2: 「確認した」(探して発見した)ものでなければならない  
という要件を削除

## Description requirements - areas of change

### 記載要件に関する変更点

- Level of disclosure in the description  
開示の範囲
- When description requirements must be met  
いつまでに記載要件を備える必要があるか

# Level of Disclosure in the Description 開示の範囲

Currently: Only necessary to enable one embodiment  
within the scope of each claim

現行: 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よい



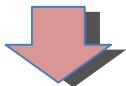
Change 4: Make requirements analogous to those found in  
EP, JP, US, which require enabling disclosure  
for the whole scope of the claim

改正 4: 要件を欧州や日本、米国に合わせて  
クレームの全範囲において実施可能な程度の開示が必要に

## When disclosure requirements must be met いつまでに記載要件を備える必要があるか

Currently: It is possible to add matter to a specification after filing,  
up until grant to correct any lack of enabling disclosure

現行: 実施可能性の開示の不足などを訂正するため  
新規事項を加えることは出願後でも登録になるまで可能



Change 5: Amendments that add matter not originally disclosed at filing date are not allowed (apart from when correcting a clerical error or obvious mistake)

改正 5: 出願時に開示されていない事項を新たに追加する  
補正は不可(明らかな間違いや誤記は例外)

# Harmonization of Grounds 拒絶理由の統一

## Harmonization of Grounds 拒絶理由の統一

	Novelty 新規性	Inventive Step 進歩性	Subject Matter 発明の主題	Fair Basis/ Clarity 適正性/明瞭性	Sufficiency	Ownership	Usefulness
Exam 審査	O → O	O → O	O → O	O → O	O → O	X → O	X → O
Re exam 再審査	O → O	O → O	X → O	X → O	X → O	X → O	X → O
Opposition 異議申立	O → O	O → O	O → O	O → O	O → O	O → O	O → O
Litigation 訴訟	O → O	O → O	O → O	O → O	O → O	O → O	O → O

## Summary of Major Substantive Changes 主な実質的改正のまとめ

- Inventive step and description requirements in Australia will increase, to be back in line with EP, JP, UK, US  
オーストラリアにおける進歩性基準と記載要件を  
欧州、日本、英国、米国と同じレベルまで引き上げる

In addition to substantive changes, the procedural steps will be tightened up to avoid long delays deliberately caused by applicant.

出願人による故意の審査期間引き伸ばしによって起こる遅延を避けるため、実質的改正に加え、手続き面にも変更が予定されている。

# New Search Fee 新たに追加される調査費用

For cases where a Search is not already established at Examination and where no Search and Examination report is likely during the PCT international phase or from another Office, IP Australia will charge a Search Fee ~\$1400 and Issue a Preliminary Search and Opinion (PSO)

PCT国際段階もしくは対応外国出願の審査で調査が行われておらず、調査・審査報告書が発行されていない場合、調査費用として1400ドルをオーストラリア特許庁に支払わなければならなくなりました。調査の結果は予備調査および見解書(PSO)として発行されます。

May Effect: Convention Applications/Direct AU Applications  
影響する可能性がある: オーストラリアへのパリ優先出願／第一国出願

Depends on how IP Australia applies these provisions where  
“patent family” members exist in other jurisdictions.

対応外国出願がある場合はオーストラリア特許庁の判断による

Will Not Effect: PCT Applications nationalized in AU  
影響しない: PCT経由のオーストラリア国内移行出願

# Change to Examination Procedure

## 審査段階における変更点

- 1) After receiving “Direction to Request Examination”,  
Request for Examination needs to be filed within 6 months  
審査請求指令を受領後は  
その 6 カ月以内に審査請求をしなければならない

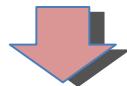


- After receiving “Direction”, Request for Examination needs to be filed within 2 months  
審査請求指令を受領後は  
その 2 カ月以内に審査請求をしなければならない

# Change to Examination Procedure 審査段階における変更点

- 2) Case will lapse unless accepted within 21 months  
after 1st Report (OA)

1回目の審査報告書を受領後、  
21ヶ月以内に許可にならないと失効



- Case will lapse unless accepted within 12 months  
after 1st Report (OA)

1回目の審査報告書を受領後、  
12ヶ月以内に許可にならないと失効

# Change to Examination Procedure 審査段階における変更点

## 3) “Modified Examination” is no longer available. 修正審査の廃止

# Changes to Allowable Claims クレームの要件に関する変更点

- 4) “Omnibus” claims are no longer permitted  
< Ex. as shown in the drawings and described in the specification...>

オムニバス・クレームが認められなくなる  
<例. 明細書本文に記載し図面に示した通りの...>

# Changes to Opposition Procedure 異議申し立て手続きに関する変更点

## Changes to Patent Opposition Procedure: 異議申し立て手続きに関する変更:

Australia currently has a Post Acceptance (Allowance)/Pre-Grant Patent Opposition system.

現在のオーストラリアの許可後/登録前 異議申し立て制度は

- Has become very slow 時間が掛かるようになった
- Has become very expensive 費用が掛かるようになった
- Open to abuse by Divisional rules 分割出願という抜け穴がある

# Changes to Opposition Procedure 異議申し立て手続きに関する変更点

Stricter rules will apply regarding extensions of time and withdrawal of cases

期限延長や取り下げに関してより厳しい規則が適用に

## Changes to Opposition Procedure & Divisional Practice 異議申し立ての手続きおよび分割出願に関する変更点

### Changes to Divisional Practice 分割出願に関する変更点

Now – Divisionals within the scope of accepted claims can be filed during opposition

現在 – 許可されたクレームの範囲であれば  
異議申し立て期間中も分割出願が可能

Change – No divisional applications during opposition period  
改正後 – 異議申し立て期間中の分割出願はできない



These changes will result in different laws applying, depending on when examination was requested

現行法、改正法、どちらが適用されるかは  
いつ審査請求を行ったかによって決まる

Cases where Examination is requested before the “in-force date” will operate under old, lower standard of inventive step for their entire lives

施行日(2013年4月15日)までに審査請求が行われた出願には  
存続期間が満了になるまで現行法(緩やかな進歩性基準)を適用

Cases where Examination is requested after the “in-force date” will operate under new, higher standard of inventive step for their entire lives

施行日(2013年4月15日)以降に審査請求が行われた出願には  
存続期間が満了になるまで改正法(厳格な進歩性基準)を適用

**In-force date: 15 April, 2013**  
**施行日: 2013年4月15日**

Consider filing new applications and  
**Request for Examination** well in advance

早めのPCT国内移行や直接出願  
および審査請求をお勧めします

# Innovation Patent イノベーション特許

Innovation Patent is similar to the JP utility model in terms of the process, but slightly more valuable

イノベーション特許は日本の実用新案と比較した場合  
手続きの流れは類似しているものの  
より価値の高い特許であるといえる

	Standard Patents	Innovation Patents
Maximum Term 特許存続期間	20 years	8 years

- Many technical fields in which the commercial life of invention is typically less than eight years  
多くの技術分野において発明の商用年数は通常8年以下
- Subject matter in Innovation Patent is analogous to AU Standard Patent and includes method claims  
イノベーション特許の発明の主題の範囲は標準特許とほぼ同等で、方法クレームも特許可能

	Standard Patents	Innovation Patents
Maximum Term 特許存続期間	20 years	8 years
Examination 審査	Compulsory 強制	As required 必要に応じて

“Innovative Step” is much lower level than inventive step  
イノベーティブ ステップは標準特許の進歩性よりもかなり低い

If the difference over the prior art makes a substantial contribution to the working of the invention, then an innovative step is said to exist  
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  
イノベーティブ ステップがあると判断される

	Standard Patents	Innovation Patents
Maximum Term 特許存続期間	20 years	8 years
Examination審査	Compulsory 強制	As required 必要に応じて
Expedite Grant/Certify 早期の登録/審査証明	6 months plus	1 - 3 months

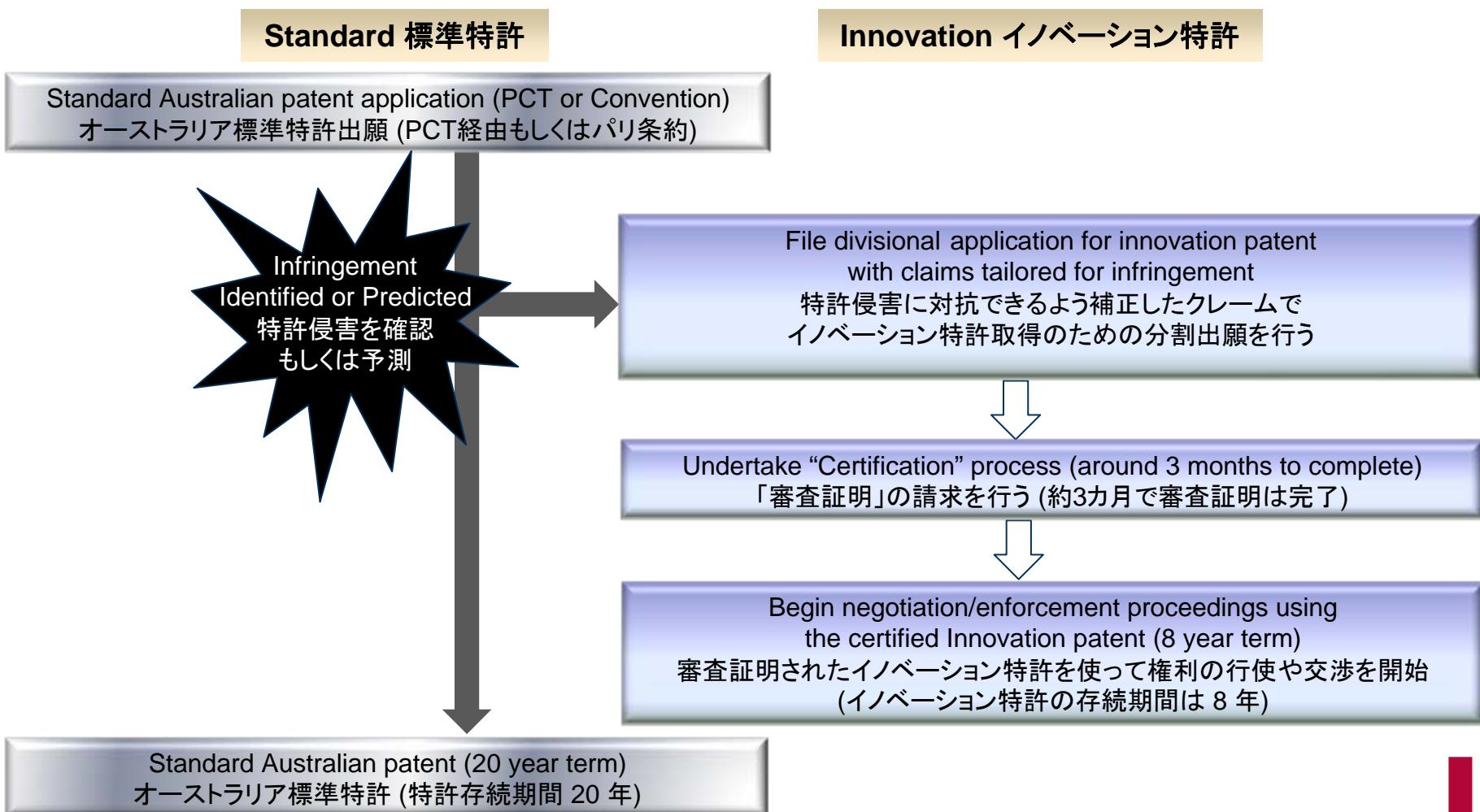
- Innovation patents “Grant” – in around 1 month  
イノベーション特許は「登録」まで約1ヶ月
- Not enforceable until certification – at least another 1 – 2 months  
審査証明が終わるまで (最短でさらに1-2ヶ月) 権利行使はできない

# Innovation Patent イノベーション特許

	Standard Patents	Innovation Patents
Maximum Term 特許存続期間	20 years	8 years
Examination 審査	Compulsory	As required
Expedite Grant/Certify 早期の登録/審査証明	6 months	1 - 3 months
Opposition Period 異議申し立て	3 month post acceptance 受理後3ヶ月	At any time after Certification 審査証明後いつでも

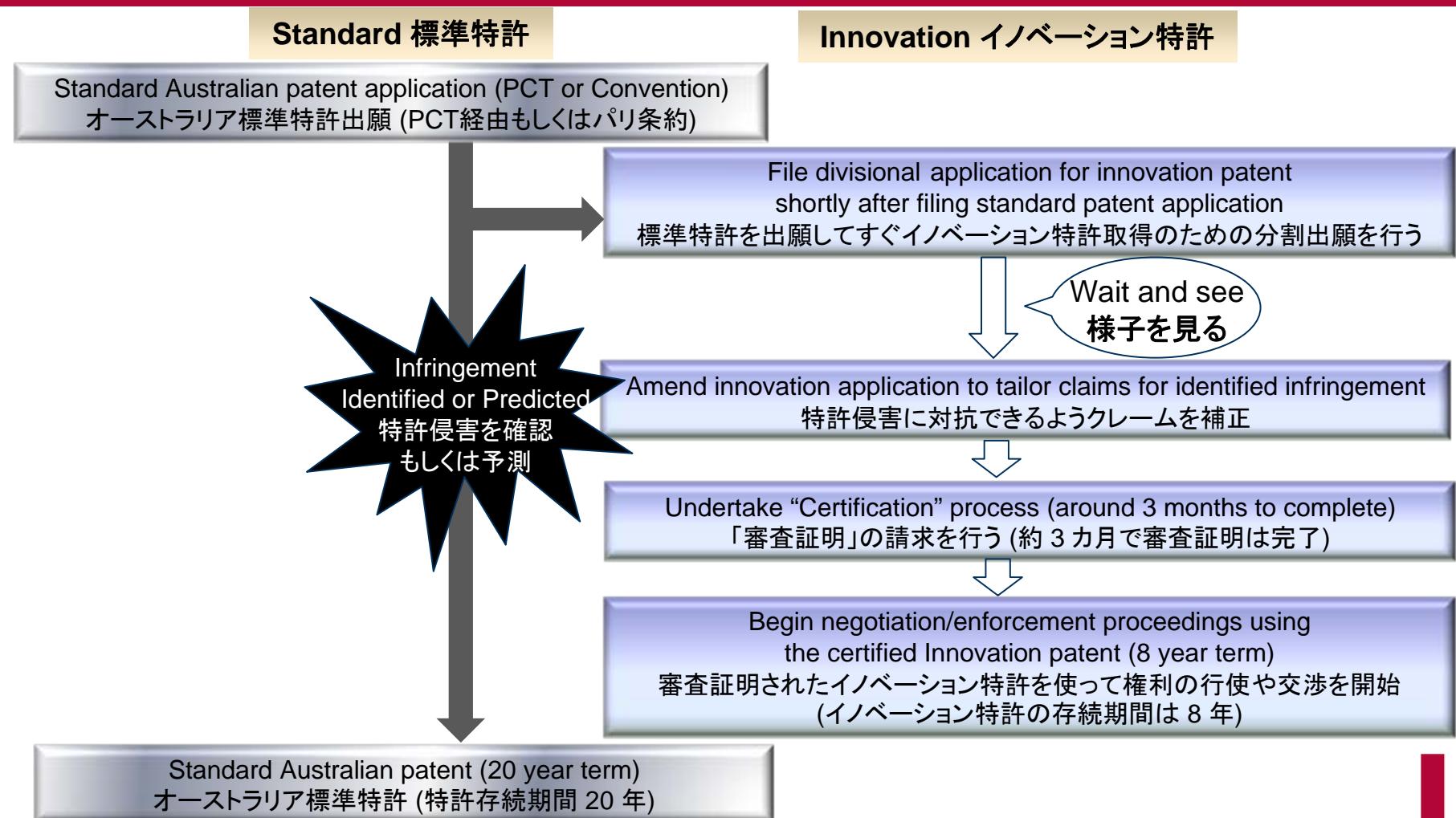
# Scenario 1: Current or Imminent Infringement in Australia

## オーストラリアにおいて差し迫った侵害のおそれがある場合

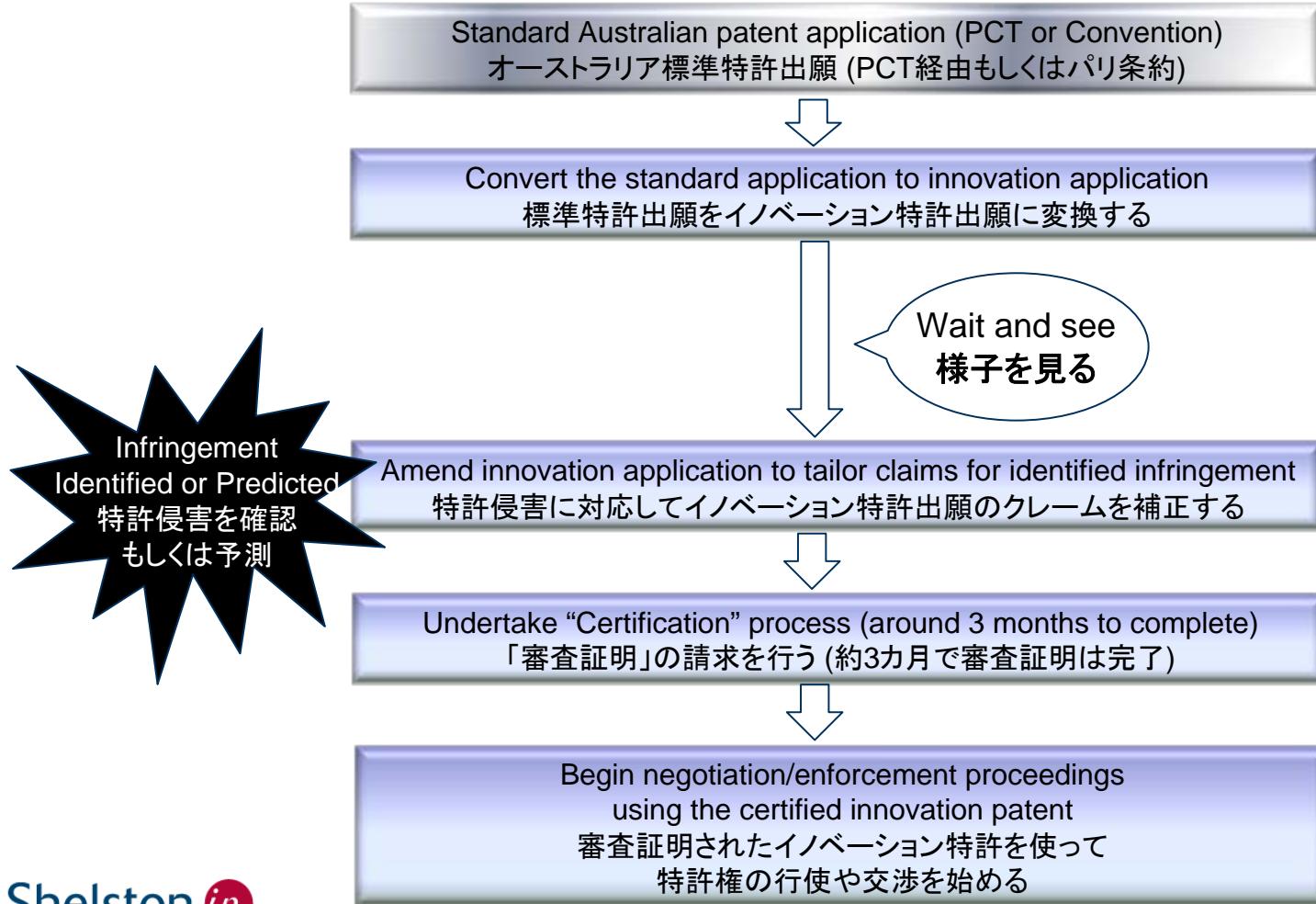


## Scenario 2: Possible Future Infringement in Australia

### 将来オーストラリアにおいて侵害される可能性がある場合



## Scenario 3: Minimise Patenting Costs in Australia オーストラリアの特許取得コストを最小限に抑えたい場合



# Patent Litigation in Australia

## オーストラリアの特許訴訟の実情

# Patent Litigation in Australia

## オーストラリアの特許訴訟の実情

### Statistics (Approximately/Annually)

#### 統計 (数字はおよそ/年間)

Patent Applications filed/特許出願: 25,000件

Granted/特許登録: 19,000件

Opposition/異議申立 (受理公告から3ヶ月): 150件 (< 1%)

Disputes/係争: 1,000件

(anecdotal 5% proceeding litigation: うち訴訟に進むのは約5%)

IP Litigation cases/知財訴訟: 50件

# Patent Litigation in Australia オーストラリアの特許訴訟の実情

## Percentage of Innovation Patents in AU オーストラリアにおけるイノベーション特許の割合

**1% of all patent filings in AU**

すべての特許出願のうち  
イノベーション特許出願の割合は1%

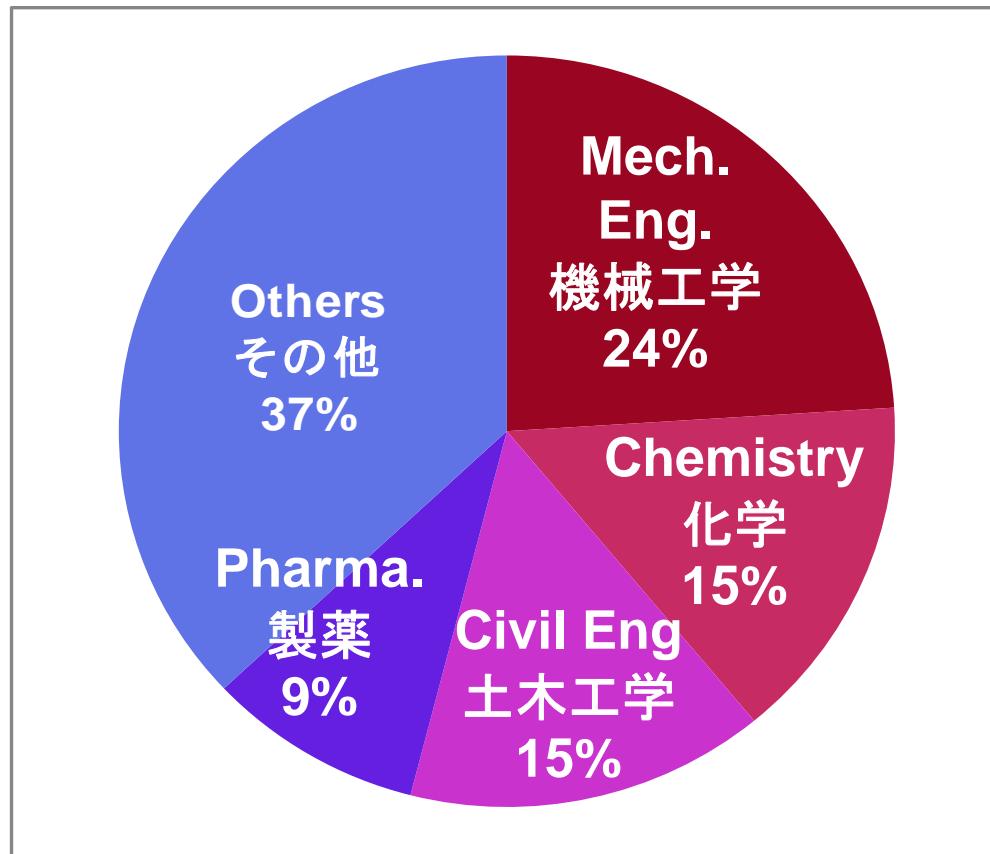
**6% of all patent litigations in AU**

すべての特許訴訟のうち  
イノベーション特許に関する訴訟は6%

# Patent Litigation in Australia

## オーストラリアの特許訴訟の実情

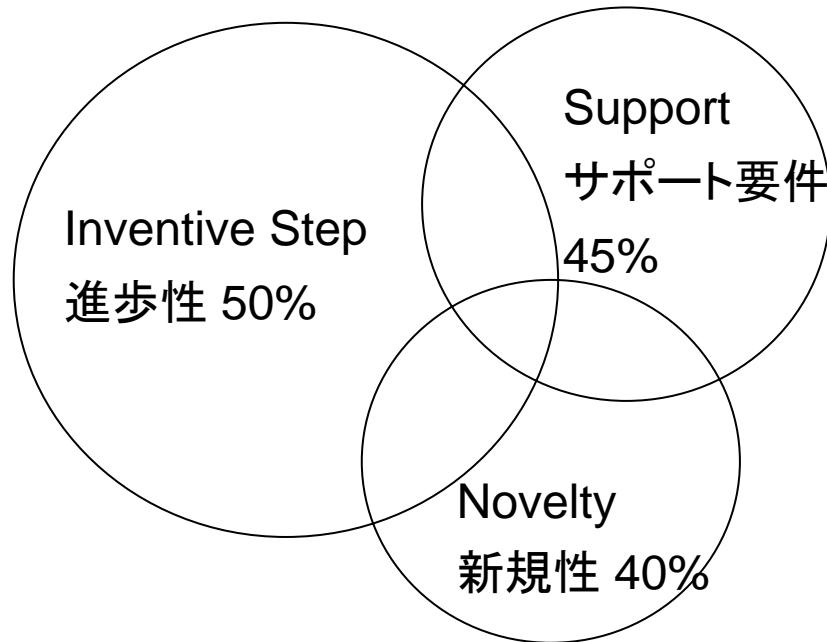
### Filed 技術分野



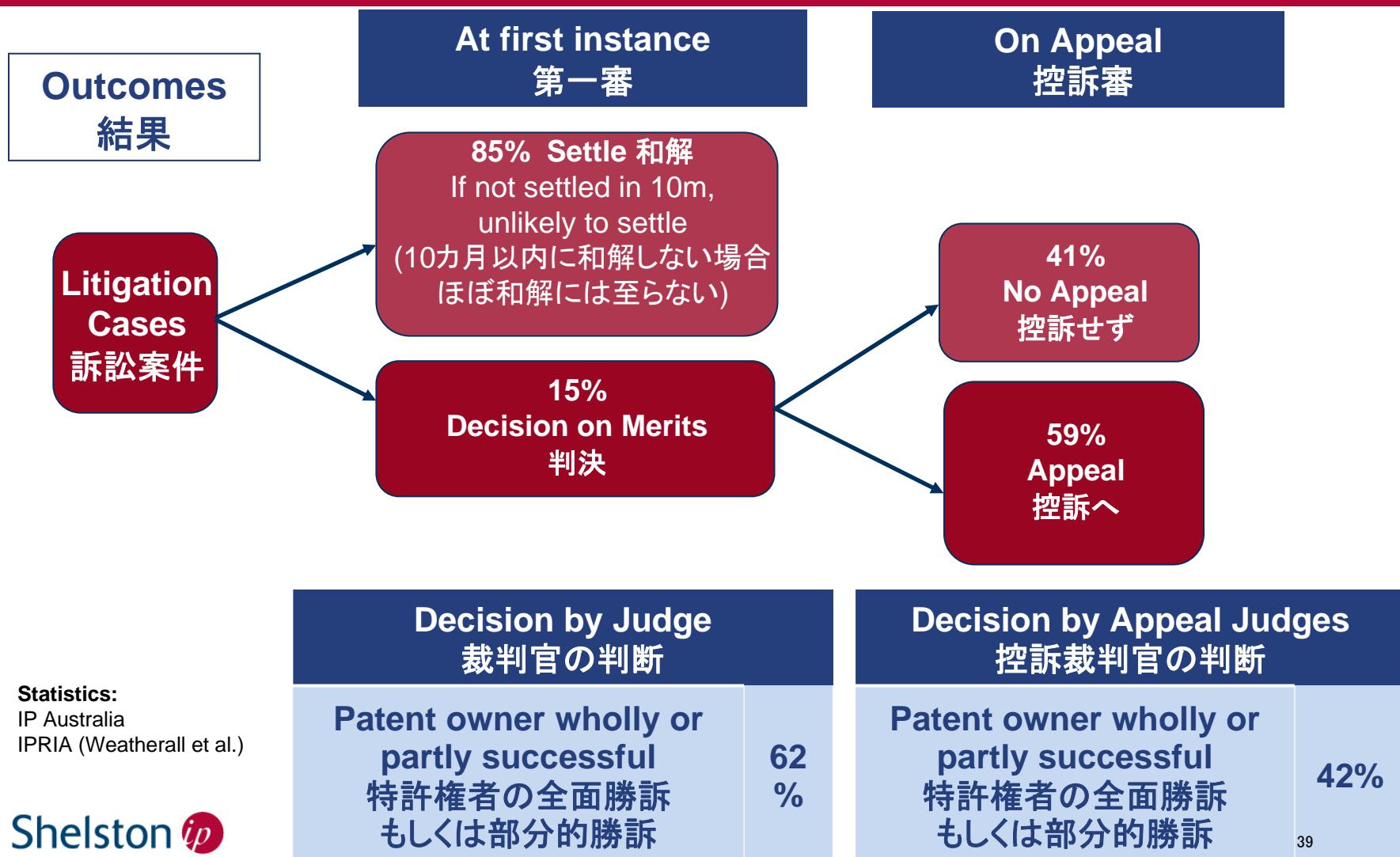
# Patent Litigation in Australia

## オーストラリアの特許訴訟の実情

### Issues 争点



# Patent Litigation in Australia オーストラリアの特許訴訟の実情



# About Australia IP and Shelston

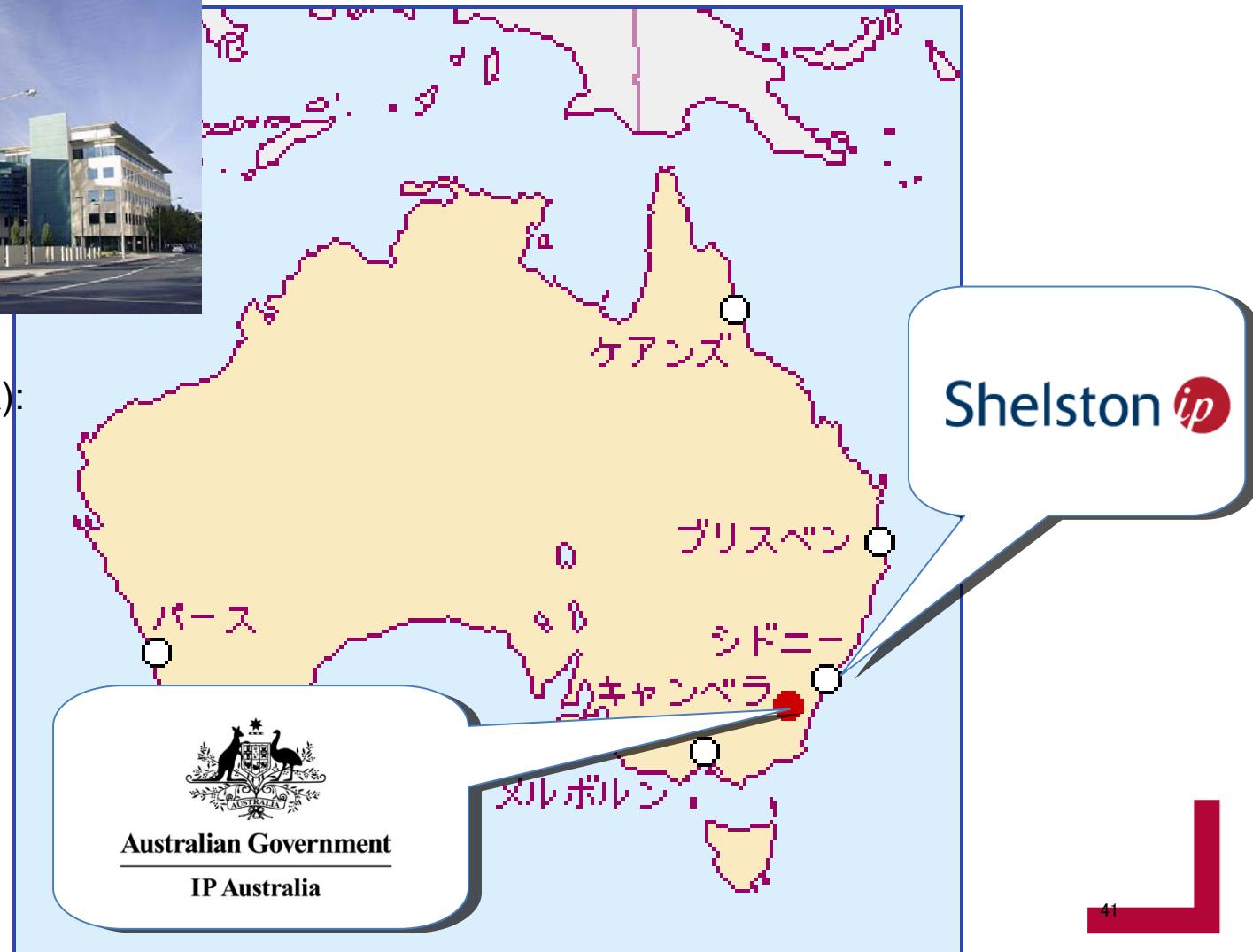
## オーストラリア特許庁と シェルストンIPの紹介

# Australia



IP Australia (Canberra):  
オーストラリア特許庁  
(首都キャンベラ)

No. of Examiner:  
審査官数:  
About 200 for patents  
特許審査官 約 200人  
About 110 for TMs  
商標審査官 約110人



# Shelston IP



Established: 1859 (the oldest IP firm in Australia)  
設立: 1859年 (オーストラリアで最古の特許事務所)

Offices: Sydney, Brisbane, Newcastle, Auckland (NZ)  
オフィス: シドニー、ブリスベン、ニューカッスル、  
オークランド(ニュージーランド)

Member: About 120 including 43 attorneys  
所員: 約120名(弁理士43名)

Services: Patents, Trademarks, Designs, Renewals,  
Litigation, Searching, Domain, Plant Breeder's Rights  
取り扱い内容: 特許、商標、意匠、年金管理、  
訴訟、調査、ドメイン、育成者権など

Industry: Biotechnology, Pharmaceuticals, Medical  
Devices, Chemistry, Electronic, IT, Mechanics,  
Mechanical/Civil/Mining Engineering

分野: バイオテクノロジー、製薬、医療機器、化学、  
電気、情報通信、機械、機械工学、土木工学、鉱山工学など

Thank you !

ANY QUESTIONS?

# ありがとうございました

ご質問等ございましたら、下記までお気軽に  
お問い合わせください

RYUKA国際特許事務所  
〒163-1522  
東京都新宿区西新宿1-6-1  
新宿エルタワー22階  
TEL: 03-5339-6800  
FAX: 03-5339-7790  
E-Mail: [cases.from.jp@ryuka.com](mailto:cases.from.jp@ryuka.com)