

オーストラリア

特許法

2018年法 No. 77 までの改正を含む

2019年2月25日登録

目次

第1章 序章

第1条 簡略名称

第2条 施行

第3条 定義

第5条 関連出願

第6条 寄託要件

第7条 新規性及び進歩性

第7A条 有用の意味

第9条 秘密使用

第10条 国際出願日が与えられていたものとみなされる一定の国際出願

第11条 本法は行政府を拘束する

第12条 本法の適用

第12A条 刑法典の適用

第2章 特許権，所有権及び有効性

第1部 特許権

第13条 特許によって与えられる排他権

第14条 特許の譲渡

第2部 所有権

第15条 何人が特許を受けることができるか

第16条 特許の共有

第17条 共有者への指示

第3部 有効性

第1節 有効性

第18条 特許を受けることができる発明

第19条 有効性についての証明書

第20条 特許の有効性は保証されない

第21条 非侵害の宣言又はその拒絶は，有効性を含意するものではない

第2節 有効性に影響を与えない事項

- 第 22A 条 有効性は特許付与された者によって影響を受けない
- 第 22 条 1 のクレームに関する無効は他のクレームに関する有効性に影響を与えない
- 第 23 条 有効性は優先日後の公開等によって影響を受けない
- 第 24 条 一定の情報公開は有効性に影響を与えない
- 第 25 条 有効性：追加特許
- 第 26 条 有効性は、補正を伴う一定の事案においては影響を受けない

第 3 節 有効性に影響を与える事項の通知

- 第 27 条 標準特許の有効性に影響を与える事項の通知
- 第 28 条 革新特許の有効性に影響を与える事項の通知

第 3 章 出願から受理まで

第 1 部 特許出願

第 1 節 出願

- 第 29 条 特許出願
- 第 29A 条 特許出願－PCT 出願の特別規則
- 第 29B 条 特許出願－条約出願の特別規則
- 第 30 条 出願日
- 第 31 条 共同出願人
- 第 32 条 出願人等の間での紛争
- 第 33 条 異議申立人等による出願
- 第 34 条 裁判所の訴訟から生じた有資格者による出願
- 第 35 条 局長による取消に続く有資格者による出願
- 第 36 条 有資格者によるその他の出願
- 第 37 条 完全出願を仮出願として取り扱うことができる
- 第 38 条 完全出願をする時期

第 2 節 明細書

- 第 40 条 明細書
- 第 41 条 明細書：微生物
- 第 42 条 微生物が合理的に利用可能でなくなった場合

第 3 節 優先日

- 第 43 条 優先日
- 第 43AA 条 基礎出願における開示

第 2 部 標準特許に係わる願書及び明細書の審査

第 1A 節 予備審査及び見解書

第 43A 条 予備審査及び見解書

第 1 節 審査

第 44 条 審査請求

第 45 条 審査

第 3 部 受理

第 1 節 標準特許の受理

第 49 条 特許願書の受理：標準特許

第 49A 条 特許願書受理の延期：標準特許

第 50 条 一定の事情においては、出願又は特許の付与を拒絶することができる

第 50A 条 受理の取消

第 51 条 上訴

第 2 節 革新特許の受理

第 52 条 革新特許の方式審査及び受理

第 4 章 公開

第 53 条 出願人等に関する一定の情報の公開

第 54 条 公告

第 55 条 公衆の閲覧に供される書類

第 56 条 一定の書類については公開が認められない

第 56A 条 PCT 出願の公開及び閲覧

第 57 条 完全明細書の公開の効果

第 58 条 調査結果は開示することができる

第 5 章 標準特許の付与に対する異議申立

第 59 条 標準特許の付与に対する異議申立

第 60 条 局長による聴聞及び決定

第 6 章 特許の付与及び存続期間

第 1 部 特許付与

第 61 条 標準特許の付与

第 62 条 革新特許の付与及び公告

第 63 条 共同特許権者

第 64 条 特許付与：複数出願

第 65 条 特許日

第 2 部 存続期間

第 67 条 標準特許の存続期間

第 68 条 革新特許の存続期間

第 3 部 医薬物質に係わる標準特許の存続期間の延長

第 70 条 特許期間延長の請求

第 71 条 請求の様式及び時期

第 72 条 請求に関する告知及び公衆の閲覧

第 73 条 請求の取下

第 74 条 請求の受理又は拒絶

第 75 条 延長の認可に対する異議申立

第 76 条 延長の認可

第 77 条 延長期間の計算

第 78 条 期間延長が認可された場合は、特許権者の排他権は制限される

第 79 条 特許満了後に延長が認可された場合の特許権者の権利

第 79A 条 裁判所の訴訟が係属している場合は、局長は決定をしてはならない

第 6A 章 分割出願

第 79B 条 特許付与前の分割出願

第 79C 条 革新特許が付与された後に革新特許を求める分割出願をすることができる

第 7 章 追加特許

第 80 条 この章は革新特許には適用しない

第 81 条 追加特許の付与

第 82 条 特許の取消及びそれに代わる追加特許の付与

第 83 条 追加特許の存続期間

第 85 条 主発明に係わる特許の取消

第 86 条 更新手数料の納付不要

第 87 条 追加特許が独立特許となった場合の手数料の納付

第 9 章 標準特許の再審査

第 96A 条 この章は革新特許には適用しない

第 97 条 完全明細書の再審査

第 98 条 再審査に関する報告

第 99 条 出願人又は特許権者による陳述書

第 100 条 報告書の写しを裁判所に送付しなければならない

第 100A 条 特許付与の拒絶－特許付与前の再審査

第 101 条 特許の取消－特許付与後の再審査

第 9A 章 審査、再審査及び異議申立－革新特許

第 1 部 革新特許の審査

- 第 101A 条 審査は請求することができ又は局長は審査する旨を決定することができる
- 第 101B 条 革新特許の審査
- 第 101C 条 審査実施の方法及び時期
- 第 101E 条 審査証明書
- 第 101EA 条 審査証明書の取消
- 第 101F 条 第 101B 条に基づく審査の結果としての革新特許の取消

第 2 部 革新特許の再審査

- 第 101G 条 革新特許に係わる完全明細書の再審査
- 第 101H 条 特許権者の陳述書
- 第 101J 条 再審査の結果としての革新特許の取消
- 第 101K 条 関連訴訟及び再審査
- 第 101L 条 報告書の写しを裁判所に送付しなければならない

第 3 部 革新特許に対する異議申立

- 第 101M 条 革新特許に対する異議申立
- 第 101N 条 局長による聴聞及び決定
- 第 101P 条 関連訴訟及び異議申立

第 10 章 補正

第 1 部 許容されない補正

- 第 102 条 どのような補正が許容されるか
- 第 103 条 譲渡抵当権者又は排他的ライセンシーによる同意が必要

第 2 部 特許願書、明細書及び他の提出書類についての補正

- 第 104 条 出願人及び特許権者による補正
- 第 105 条 裁判所によって指示される補正
- 第 106 条 局長によって指示される補正：特許
- 第 107 条 局長によって指示される補正：標準特許の出願
- 第 109 条 上訴

第 3 部 雑則

- 第 110 条 完全明細書に係わる補正の公告
- 第 112 条 係属中の訴訟
- 第 112A 条 上訴に関する決定
- 第 113 条 譲渡又は契約に基づいて権利主張する者
- 第 114 条 一定の補正済明細書のクレームの優先日
- 第 114A 条 一定の補正されたクレームについては異論を唱えることができない
- 第 115 条 損害等の回収に関する制限
- 第 116 条 補正された明細書の解釈

第 11 章 侵害

第 1 部 侵害及び侵害訴訟

第 117 条 製品の供給による侵害

第 118 条 特許権の侵害とならない場合：外国籍の船舶，航空機又は車輛での使用

第 119 条 特許権の侵害とならない場合：先使用

第 119A 条 特許権の侵害とならない場合：医薬品の規制上の承認を得るための行為

第 119B 条 特許権の侵害とならない場合：規制上の承認を得るための行為(非医薬品)

第 119C 条 特許権の侵害とならない場合：実験目的での行為

第 120 条 侵害訴訟

第 121 条 特許の取消を求める反訴

第 121A 条 挙証責任－方法特許の侵害

第 122 条 特許侵害に対する救済

第 123 条 善意の侵害

第 2 部 非侵害の宣言

第 124 条 解釈

第 125 条 非侵害の宣言を求める請求

第 126 条 非侵害の宣言を求める訴訟

第 127 条 非侵害の宣言の効果

第 3 部 侵害訴訟をする旨の不当脅迫

第 128 条 不当脅迫からの救済を求める請求

第 129 条 脅迫が標準特許又は標準特許出願に関する場合の裁判所の救済付与権

第 129A 条 革新特許出願又は革新特許に関連する脅迫及び裁判所の救済付与権

第 130 条 侵害に対する反訴

第 131 条 特許の通知は脅迫ではない

第 132 条 弁護士又は特許弁護士の責任

第 12 章 強制ライセンス及び特許の取消

第 1 部 序

第 132A 条 本章の概要

第 2 部 強制ライセンス(一般)

第 132B 条 この部の概要

第 133 条 強制ライセンス(一般)

第 134 条 第 133 条の強制ライセンス付与後の特許の取消

第 135 条 公衆の合理的要求

第 136 条 命令は国際協定に合致していなければならない

第 136A 条 出願法違反の主張の取扱

第 3 部 特許医薬発明に関する強制ライセンス(製造及び有資格輸入国に対する輸出に関するもの)

第 1 節 序

第 136B 条 この部の概要

第 136C 条 第 2 部と第 3 部の関係

第 2 節 特許医薬発明強制ライセンス

第 136D 条 PPI(特許医薬発明)強制ライセンス - 命令を求める請求

第 136E 条 PPI 強制ライセンス - 命令

第 136F 条 PPI 強制ライセンス - 条件

第 136G 条 PPI 強制ライセンス - 修正

第 136H 条 PPI 強制ライセンス - 取消

第 3 節 対価

第 136J 条 PPI 強制ライセンス - 対価

第 4 節 一般

第 136K 条 PPI 強制ライセンス - 命令の性格

第 136L 条 PPI 強制ライセンス - 命令の, 国際協定との一貫性

第 136M 条 PPI 強制ライセンス - 請求の併合審理

第 4 部 特許の放棄及び取消

第 136N 条 この部の概要

第 137 条 特許の放棄に基づく取消

第 138 条 その他の状況での特許の取消

第 5 部 その他の事項

第 138A 条 この部の概要

第 139 条 訴訟当事者

第 140 条 局長に命令書の写しを送付しなければならない

第 13 章 出願の取下及び失効並びに特許の停止

第 141 条 出願の取下

第 142 条 出願の失効

第 143 条 特許の停止

第 143A 条 革新特許の停止

第 143B 条 手数料の納付

第14章 契約

- 第144条 無効の条件
- 第145条 特許の効力停止後における契約の解除
- 第146条 この章の効果

第15章 関連技術に関する特別規定

- 第147条 関連技術に関する部門長による証明書
- 第148条 出願の失効等
- 第149条 指示の取消
- 第150条 失効した出願の回復
- 第151条 国際出願としての出願の原状回復
- 第152条 公開を禁止又は制限する通知
- 第153条 命令の効力

第16章 裁判所の管轄権及び権限

- 第154条 連邦裁判所の管轄権
- 第155条 他の所定の裁判所の管轄権
- 第156条 管轄権の行使
- 第157条 訴訟の移送
- 第158条 上訴
- 第159条 局長は上訴の審理に出頭することができる
- 第160条 連邦裁判所の権限

第17章 行政府

第1部 序

- 第161条 名義人及び特許権者
- 第162条 連邦及び州の当局

第2部 行政府による実施

- 第163条 行政府による発明の実施
- 第164条 名義人又は特許権者に対し、実施について通知しなければならない
- 第165条 実施に関する報酬及び条件
- 第165A条 裁判所の命令に基づき発明の実施を停止すること
- 第166条 従前の合意の効力停止
- 第167条 製品の販売
- 第168条 連邦による外国への製品供給
- 第169条 発明が実施された旨の宣言
- 第170条 没収物品の販売

第3部 行政府による取得及び行政府への譲渡

第 171 条 連邦による発明又は特許の取得

第 172 条 連邦への発明の譲渡

第 4 部 禁止命令

第 173 条 発明に関する情報公開の禁止

第 174 条 禁止命令の効力

第 175 条 連邦当局への情報開示

第 176 条 本法に基づく出願として取り扱われる国際出願

第 18 章 種々の違法行為

第 177 条 特許局についての虚偽の表示

第 178 条 特許又は特許物品についての虚偽の表示

第 182 条 公務員は発明についての取引をしてはならない

第 183 条 職員等による情報開示の禁止

第 184 条 前記以外の情報開示の禁止

第 185 条 局長等は書類の作成又は記録の調査をしてはならない

第 19 章 登録簿及び公式書類

第 186 条 特許登録簿

第 187 条 特許等に係わる明細の登録

第 188 条 信託は登録を受けることができない

第 189 条 特許の処分に関する特許権者の権限

第 190 条 登録簿の閲覧

第 191 条 登録簿における虚偽の記入

第 191A 条 局長の登録簿を更正する権限

第 192 条 登録簿の更正命令

第 193 条 書類の閲覧

第 194 条 局長から入手することができる情報

第 195 条 証拠—登録簿

第 196 条 証拠—登録されていない明細

第 197 条 証拠—証明書及び書類の写し

第 197AA 条 PCT に基づいて生じる事項の証拠

第 20 章 特許弁護士

第 1 部 登録, 特権及び職業行動

第 198 条 特許弁護士の登録

第 199 条 登録解除

第 200 条 特権

第 200A 条 指定管理人

第2部 違法行為

第201条 無登録の行動又は見せかけ

第201A条 いつ人は特許弁護士として業務，実務を行い又は行動するか

第201B条 法人特許弁護士は特許弁護士部門長を有さなければならない

第202条 弁護士が作成する書類

第202A条 パートナーシップの構成員が作成する書類

第202B条 法人特許弁護士及び法人弁護士により作成される書類

第203条 特許弁護士事務所における駐在

第204条 訴追の開始時期

第21章 運営

第205条 特許局及び支局

第206条 特許局の印章

第207条 特許局長

第208条 特許副局長

第209条 局長の権限及び機能の委任

第210条 局長の権限

第210A条 局長の要求に従わない場合の制裁

第211条 局長が裁定した費用の回収

第22章 雑則

第212条 審査報告書の写しを送付しなければならない

第213条 出願書類等の作成及び署名

第214条 書類の提出

第214A条 書類提出の承認された手段

第214B条 書類の提出に対する局長による指令

第214C条 証拠の提出に対する局長による指令

第215条 出願人又は名義人の死亡

第216条 局長による裁量権の行使

第217条 裁判所補佐人

第218条 特許が一部無効となった場合の費用

第219条 費用の担保

第220条 特許弁護士の立会費用

第220A条 本法に基づく局長による通知

第221条 書類の送達

第222条 公報等の発行

第222A条 行為遂行のために規定された期間の終了後での特許局の就業再開時の行為遂行

第223条 期間の延長

第223A条 コンピュータによる意思決定

第224条 決定についての審理

第225条 自然人の従業者及び代理人による行為

- 第 226 条 公衆の閲覧に供される文書は著作権の侵害にならない
- 第 227 条 本法に基づいて納付されるべき手数料
- 第227AAA条 承認された手数料納付の手段
- 第 227AB 条 ニュージーランドでされた決定に対する行政法的制度の適用
- 第 227A 条 トランス・タスマン IP 弁護士委員会
- 第227B条 登録特許弁護士の個人情報を公表すること
- 第 228 条 規則
- 第229条 特許書類に関する方式要件を決定する文書

第 23 章 経過及び留保規定

- 第 231 条 1989 年改正法第 III 部の適用
- 第 233 条 1952 年法に基づいて付与された特許
- 第 234 条 1952 年法に基づく出願
- 第 235 条 1952 年法に基づく前記以外の出願及び手続
- 第 236 条 微生物
- 第 237 条 1952 年法に基づく命令，指示等
- 第 238 条 局長及び副局長
- 第 239 条 特許登録簿及び特許弁護士登録簿
- 第 240 条 登録特許弁護士

附則 1 用語集

第1章 序章

第1条 簡略名称

本法は、1990年特許法として引用することができる。

第2条 施行

(1) (2)に従うことを条件として、本法は布告によって定められる日に施行する。

(2) 本法は、国王の裁可を受けた日から起算して6月の期間内に(1)に基づいて施行しない場合は、前記期間の終了の翌日に施行する。

第3条 定義

本法又は本法の特定の章の適用上、附則1の用語集において、次の表現を定義する。

出願(application)

承認様式(approved form)

関連技術(associated technology)

オーストラリア(Australia)

オーストラリア大陸棚(Australian continental shelf)

オーストラリア治療用品登録簿(Australian Register of Therapeutic Goods)

当局(authority)

基礎出願(basic application)

委員会(Board)

ブダペスト条約(Budapest Treaty)

証明された(certified)

クレーム(claim)

施行日(commencing day)

局長(Commissioner)

会社(company)

補償を受けるべき者(compensable person)

完全明細書(complete specification)

条約出願人(Convention applicant)

条約出願(Convention application)

条約国(Convention country)

寄託要件(deposit requirements)

寄託機関(depositary institution)

副局長(Deputy Commissioner)

指定管理人(Designated Manager)

部門長(Director)

部門長(director)

IP オーストラリア長官(Director-General of IP Australia)

有資格輸入国(eligible importing country)

有資格者(eligible person)

職員 (employee)
審査 (examination)
排他的ライセンス (exclusive licensee)
実施する (exploit)
連邦裁判所 (Federal Court)
提出する (file)
外国籍航空機 (foreign aircraft)
外国籍陸上車輛 (foreign land vehicle)
外国籍船舶 (foreign vessel)
方式審査 (formalities check)
社内法務 (incorporated legal practice)
社内特許弁護士 (incorporated patent attorney)
侵害訴訟 (infringement proceedings)
革新特許 (innovation patent)
知財助言 (intellectual property advice)
利害関係人 (interested party)
国際出願 (international application)
国際寄託当局 (international depositary authority)
国際出願日 (international filing date)
発明 (invention)
弁護士 (legal practitioner)
法定代理人 (legal representative)
ライセンス (licence)
主発明 (main invention)
ニュージーランド特許庁長官 (New Zealand Commissioner of Patents)
ニュージーランド特許大臣 (New Zealand Patents Minister)
ニュージーランド特許庁 (New Zealand patents official)
名義人 (nominated person)
非侵害の宣言 (non-infringement declaration)
公報 (Official Journal)
特許 (patent)
特許出願 (patent application)
特許地域 (patent area)
特許弁護士長 (patent attorney director)
追加特許 (patent of addition)
特許局 (Patent Office)
特許願書 (patent request)
特許を受けることができる発明 (patentable invention)
特許医薬発明 (patented pharmaceutical invention)
特許方法 (patented process)
特許製品 (patented product)

特許権者 (patentee)
特許製品 (patents work)
特許協力条約 (PCT)
PCT 出願 (PCT application)
許可 (permit)
医薬製品 (pharmaceutical product)
医薬物質 (pharmaceutical substance)
PPI
PPI 強制ライセンス (PPI compulsory licence)
PPI 命令 (PPI order)
PPI 命令請求者 (PPI order applicant)
PPSA 約定担保権 (PPSA security interest)
好適な手段 (preferred means)
予備審査及び見解 (preliminary search and opinion)
所定の裁判所 (prescribed court)
所定の寄託機関 (prescribed depository institution)
先行技術基準 (prior art base)
先行技術情報 (prior art information)
禁止命令 (prohibition order)
仮明細書 (provisional specification)
受理官庁 (receiving Office)
再審査 (re-examination)
登録簿 (Register)
登録済み (registered)
登録特許弁護士 (registered patent attorney)
ニュージーランド会社登録官 (Registrar of Companies of New Zealand)
関連会社 (related company group)
関連当局 (relevant authority)
関連国際出願 (relevant international application)
関連訴訟 (relevant proceedings)
微生物に関する規則 (rules relating to micro-organisms)
安全防護法 (Safeguards Act)
明細書 (specification)
標準特許 (standard patent)
州 (State)
独占法 (Statute of Monopolies)
供給 (supply)
領域 (Territory)
治療目的の使用 (therapeutic use)
本法 (this Act)
TRIPS Agreement

実施する(work)

1952 年法(1952 Act)

1989 年改正法(1989 Amending Act)

第 5 条 関連出願

本法の適用上、完全出願に関して提出された特許願書が仮出願を特定し、これらの出願が関連を有している旨の記載を含んでいる場合、かつ、その場合に限り、その完全出願が仮出願と関連しているものとみなす。

第 6 条 寄託要件

本法の適用上、次に該当する場合、かつ、その場合に限り、明細書に係わる微生物に関して、寄託要件が満たされているものとみなす。

(a) 当該微生物が、明細書提出日以前に、微生物に関する規則に従って所定の寄託機関に寄託されていること、

(b) 明細書には、その提出日において、出願人が知っている当該微生物の特徴についての関連情報が記載されていること、

(c) 所定の期間の終了以後の如何なる時においても、明細書には、次の事項が記載されていること

(i) 当該微生物に関する規則の定めるところに従って、当該微生物の試料の分譲を受けることができる所定の寄託機関の名称、及び

(iii) 寄託機関によって与えられた寄託に関する寄託番号、受託番号又は登録番号、及び

(d) 明細書提出日以後の如何なる時においても、前記規則の定めるところにより、所定の寄託機関から当該微生物の試料の分譲を受けることができるようにされていること

第 7 条 新規性及び進歩性

新規性

(1) 本法の適用上、発明が、次の種類の情報(各情報は個別に考慮しなければならない)に照らして新規性を有していない場合を除き、その発明は、先行技術基準に対して新規性を有しているものとみなす。

(a) 1 の文献において又は 1 の行為の実行によって公衆の利用に供された先行技術情報((c)に記載されているものを除く)

(b) 2 以上の関連文献において又は 2 以上の関連行為の実行によって公衆の利用に供された先行技術情報((c)に記載されているものを除く)。この場合は、複数の文献又は複数の行為の間の関係が、関連技術に熟練した者がそれらの文献又は行為を 1 の情報源として取り扱うようなものであることを条件とする。

(c) 附則 1 の「先行技術基準」の定義(b) (ii)に記載されている種類の 1 の明細書に含まれている先行技術情報

進歩性

(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存在した共通の一般的知識に照らし、関連技術に熟練した者にとって自明でない場合、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みなす。この場合は、前記の知識が個別に考慮される

か又は(3)の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、次の通りである。

(a) 1の先行技術情報、又は

(b) 2以上の先行技術情報の結合

この場合の情報は、(2)に記載する関連技術に熟練した者が、関連するクレームの優先日前に、関連するものとして、また(b)に記載した情報の場合は、同号に記載されている通りに結合されたものとして、確認し、理解し、認めていることを合理的に期待することができる情報とする。

革新性

(4) 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存在した共通の一般的知識に照らし、関連技術に熟練した者にとって、発明の実施に実質的貢献をしない形で(5)に定めた種類の情報と異なっているに過ぎない場合を除き、その発明は、先行技術基準に対して革新性を有しているものとみなす。

(5) (4)の適用上、情報とは、次の種類の情報である。

(a) 1の文献において又は1の行為の実行によって公衆の利用に供された先行技術情報

(b) 2以上の関連文献において又は2以上の関連行為の実行によって公衆の利用に供された先行技術情報。この場合は、複数の文献又は複数の行為の間の関係が、関連技術に熟練した者がそれらの文献又は行為を1の情報源として取り扱うようなものであることを条件とする。

(6) (4)の適用上、(5)に定めた各種類の情報は、個別に考慮されなければならない。

第7A条 有用の意味

(1) 本法の適用上、発明は、(クレームされた)発明に係る特定の、本質的な、信頼できる使用が完全明細書において開示されていない限り、有用でないとみなされる。

(2) 完全明細書における開示は、当該特定の、本質的な、信頼できる使用が関連技術の熟練者により評価されるに十分なものでなければならない。

(3) (1)は、これ以外で、本法における「有用」という語の意味に影響しない。

第9条 秘密使用

本法の適用上、次の行為は、特許地域における発明の秘密使用であるとはみなさない。

(a) 発明に係わる特許権者若しくは名義人又はその前権利者により又はその代理として若しくはその許可を得て、合理的試験又は実験の目的のみで行われる当該発明の使用

(b) 発明に係わる特許権者若しくは名義人又はその前権利者により又はその代理として若しくはその許可を得て行われる当該発明の使用であって、特許権者若しくは名義人又は前権利者により又はその代理として若しくはその許可を得て、当該発明の内密の開示の過程においてのみ生じたもの

(c) 発明に係わる特許権者若しくは名義人又はその前権利者により又はその代理として若しくはその許可を得て、取引又は商業上の目的以外の目的で行われた当該発明のその他の使用

(d) 発明に係わる特許権者若しくは名義人又はその前権利者が、英連邦(以下「連邦」)、州又は領域に、クレームしている発明を開示した場合における、連邦、州又は領域による又はその代理としての発明の使用

(e) 発明に係わる特許権者若しくは指名人又はその前権利者により又はその代理として若し

くはその許可を得て行われる何らかの目的による当該発明の使用であって、所定の期間内に発明の完全出願がなされる場合のもの

第 10 条 国際出願日を与えられていたものとみなされる一定の国際出願

- (1) 次の場合、すなわち、
- (a) 国際出願がオーストラリアを PCT(特許協力条約)第 4 条(1)(ii)に基づく指定国として記載し、
 - (b) 受理官庁が当該出願に国際出願日を与えず、かつ
 - (c) 局長が、PCT 第 25 条(2)(a)に基づき、当該出願は国際出願日を与えられていたものとして取り扱われるべきことを認めた場合は、
- 本法の適用上、当該出願は、PCT 第 11 条に基づいて国際出願日を与えられていたものとみなす。
- (2) 本条は、受理官庁に英語で提出されなかった国際出願については、規則に従って確認された当該出願の英語翻訳文が提出されない限り、適用しない。
- (3) 本条が適用される場合は、前記出願の国際出願日は、局長の見解によれば PCT に基づく国際出願日として当該出願に与えられるべきであった日であるとみなす。

第 11 条 本法は行政政府を拘束する

- (1) 本法は、連邦、各州、オーストラリア首都特別地域、北部準州の権限において行政政府を拘束する。
- (2) 本法の如何なる規定によっても、行政政府が違法行為を理由として訴追されることにはならない。

第 12 条 本法の適用

本法の効力は、次の範囲に及ぶ。

- (a) 各外部領域、
- (b) オーストラリア大陸棚、
- (c) オーストラリア大陸棚上の水域、及び
- (d) オーストラリア、各外部領域及びオーストラリア大陸棚上の空域

第 12A 条 刑法典の適用

刑法典第 2 章を、本法によって定められる全ての違法行為に適用する。

第2章 特許権、所有権及び有効性

第1部 特許権

第13条 特許によって与えられる排他権

- (1) 本法に従うことを条件として、特許はその特許権者に、特許の存続期間中、その発明を実施し、また、他人にその発明を実施することを許可する排他権を与える。
- (2) 前記の排他権は財産権であり、譲渡及び法による承継が可能である。
- (3) 特許は、特許地域全域において効力を有する。

第14条 特許の譲渡

- (1) 特許の譲渡は、譲渡人及び譲受人又はその代理人によって署名された書面によって行わなければならない。
- (2) 特許の譲渡は、特許地域内のある場所又は特許地域の一部について行うことができる。

第2部 所有権

第15条 何人が特許を受けることができるか

- (1) 本法に従うことを条件として、次の者のみが発明に係わる特許を受けることができる。
- (a) 発明者、
 - (b) 発明に係わる特許が付与された場合に、その特許を自己に譲渡させる権限を有する者、
 - (c) 発明者又は(b)に記載した者からその発明に対する権限を取得する者、又は
 - (d) (a)、(b)又は(c)に記載した者が死亡している場合は、その法定代理人
- (2) 特許は、オーストラリア国民であるか否かに拘らず、何人にも与えられる。

第16条 特許の共有

- (1) 2以上の特許権者が存在する場合は、別段の合意があるときはそれに従うことを条件として、
- (a) 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の権限を有し、
 - (b) 各特許権者は、他の特許権者に説明することなく、自己の利益のために、特許によって与えられた排他権を行使する権限を有し、また
 - (c) 何れの特許権者も、他の特許権者の同意を得ることなしには、その特許に基づくライセンスの付与又はその特許に関する権利の譲渡をすることができない。
- (2) 特許製品又は特許方法若しくは特許工程による製品が2以上の特許権者の何れかによって販売された場合は、その購入者及び購入者を介して権利を主張する者は、それが特許権者全員によって販売されたものとして、その製品を取り扱うことができる。
- (3) 本条は、受託者若しくは死亡者の法定代理人の権利又は義務又はこれらの関係の何れかから生じる権利又は義務には、影響を及ぼさない。

第17条 共有者への指示

- (1) 2以上の特許権者が存在する場合において、その何れかからの請求があったときは、局長は、請求に応じ、次の事項に関して、局長が適切と考える指示を出すことができる。
- (a) 当該特許又はそれに関する利益の取扱、
 - (b) 当該特許に基づくライセンスの付与、又は
 - (c) 当該特許に関する第16条に基づく権利の行使
- (2) 特許権者の1が、他の特許権者の1から(1)に基づく指示を遂行するために必要な事柄を実行するように書面で請求されてから14日以内に、その事項を実行しない場合は、局長は、前記の他の特許権者の1からの請求に基づき、ある者に対して、履行しない特許権者の名義及び代理の資格において、その事項を実行するよう指示することができる。
- (3) 局長は、指示を出す前に、次の者に、聴聞を受ける機会を与えなければならない。
- (a) (1)に基づく特許権者からの請求があった場合－他の特許権者、及び
 - (b) (2)に基づく請求があった場合－履行しない特許権者
- (4) 局長は、次の種類の指示を出してはならない。
- (a) 受託者若しくは死亡者の法定代理人の権利又は義務又はこれらの関係の何れかから生じる権利又は義務に影響を与える指示、又は
 - (b) 特許権者間の合意条件と一致していない指示

第3部 有効性

第1節 有効性

第18条 特許を受けることができる発明

標準特許としての特許を受けることができる発明

(1) (2)に従うことを条件として、何れかのクレームにおいてクレームされている発明が次の条件を満たしている場合は、その発明は標準特許としての特許を受けることができる発明である。

- (a) 独占法第6条の意味での製造の態様であり、
- (b) そのクレームの優先日前に存在していた先行技術基準に対して、
 - (i) 新規性、及び
 - (ii) 進歩性を有し、
- (c) 有用であり、かつ
- (d) 特許地域において、そのクレームの優先日前に、その発明に係わる特許権者若しくは名義人又は特許権者若しくは名義人の前権原者により又はその代理として若しくはその許可を得て、秘密に使用されていなかったこと

革新特許としての特許を受けることができる発明

(1A) (2)及び(3)に従うことを条件として、何れかのクレームにおいてクレームされている発明が次の条件を満たしている場合は、その発明は、革新特許としての特許を受けることができる発明である。

- (a) 独占法第6条の意味での製造の態様であり、
- (b) そのクレームの優先日前に存在していた先行技術基準に対して、
 - (i) 新規性、及び
 - (ii) 革新性を有し、
- (c) 有用であり、かつ
- (d) 特許地域において、そのクレームの優先日前に、その発明に係わる特許権者若しくは名義人又は特許権者若しくは名義人の前権原者により又はその代理として若しくはその許可を得て、秘密に使用されていなかったこと

(2) 人間及びその産生のための生物学的方法は、特許を受けることができる発明でない。

革新特許としての特許を受けることができない一定の発明

(3) 革新特許の目的上、植物及び動物並びに植物及び動物を発生させるための生物学的方法は、特許を受けることができる発明でない。

(4) (3)は、発明が微生物学的方法であるか又は当該方法による製品である場合は、適用しない。

第19条 有効性についての証明書

(1) 特許又はクレームの有効性について争う裁判所における訴訟においては、裁判所は、特定のクレームの有効性が問題とされたことを証明することができる。

(2) 裁判所が証明書を交付した場合は、特許権者又は当該クレームの有効性を支持する者は、

当該クレームの侵害又は当該クレームに関連する範囲での特許の取消に関するその後の訴訟において、その者に有利な確定命令又は確定判決を得たときは、弁護士と依頼人との間の費用、料金及び経費のうち、当該クレームに係わるものの全額について補償を受ける権限を有する。

(3) (2)は、当該訴訟を審理した裁判所の指示があるときは、その指示に従うことを条件として、効力を有する。

第20条 特許の有効性は保証されない

(1) 本法又はPCTに基づいて行われる如何なる事柄も、特許が付与されること又は特許がオーストラリア若しくはその他の地域において有効であることを保証するものではない。

(2) 連邦、局長、副局長又は職員は、本法又はPCTに基づく行為の実行又は当該行為の実行に起因するその後の法的手続に関して、それを理由とする又はそれに関連する責任を負わないものとする。

第21条 非侵害の宣言又はその拒絶は、有効性を含意するものではない

特許のクレームに関して、非侵害の宣言をすること又はそれを拒絶することは、当該クレームが有効であることを含意するものではない。

第2節 有効性に影響を与えない事項

第22A条 有効性は特許付与された者によって影響を受けない

特許は、次の事項のみにより無効とされることはない。

(a) 特許又は特許の持分が、特許を受ける権限を有さなかった者に付与されたか、又は

(b) 特許又は特許の持分が、特許を受ける権限を有した者に付与されなかった。

第22条 1のクレームに関する無効は他のクレームに関する有効性に影響を与えない

1のクレームに関する特許の無効は、他のクレームに関するその特許の有効性に影響を与えるものではない。

第23条 有効性は優先日後の公開等によって影響を受けない

特許は、その発明が何れかのクレームにおいてクレームされている範囲では、単に次の理由のみによっては無効とはならない。

(a) そのクレームにおいてクレームされている範囲での発明の、そのクレームの優先日以後における公開又は使用、又は

(b) 最初に言及したクレームにおいてクレームされている範囲での発明を、同日又は後日の優先日を有するクレームにおいてクレームしている他の特許の付与

第24条 一定の情報公開は有効性に影響を与えない

(1) 発明が新規性、進歩性又は革新性を有しているか否かを決定する目的で、その決定をする者は、次の事項を無視しなければならない。

(a) 公衆が利用することができるようにされた情報であつて、名義人若しくは特許権者又は

名義人若しくは特許権者の前権原者によって又はその同意を得て、所定の状況の下で行われた発明の公開又は使用に起因するもの、及び

(b) 公衆が利用することができるようにされた情報であって、名義人若しくは特許権者又は名義人若しくは特許権者の前権原者から情報を取得した他の者が、名義人又は特許権者の同意を得ることなしに行った発明の公開又は使用に起因するもの

ただし、前記の規定は、その発明に係わる特許出願が所定の期間内にされる場合に限る。

(2) 発明が新規性、進歩性又は革新性を有しているか否かを決定する目的で、その決定をする者は、次の事項を無視しなければならない。

(a) 名義人若しくは特許権者又は名義人若しくは特許権者の前権原者によって又はその同意を得て、次の者又は機関に限定して提供された情報

(i) 連邦、州若しくは領域又は連邦、州若しくは領域の当局

(ii) 連邦、州又は領域によって、その発明を調査する権限を与えられた者、及び

(b) (a) (ii)に記載する調査の目的で行われた全ての事柄

第 25 条 有効性：追加特許

追加特許の出願に関しては、クレームされている範囲での当該発明が所定の期間内に行われた主発明の公開又は使用に鑑みて進歩性を有していないという理由のみでは、その特許願書又は完全明細書に対して異論を唱えることができず、かつ、追加特許は無効とはならない。

第 26 条 有効性は、補正を伴う一定の事案においては影響を受けない

(1) 受理されている特許願書及び明細書について、その明細書が願書の対象ではなかった発明又は出願時の明細書で説明若しくはクレームされていなかった発明をクレームしているという理由のみでは、異論を唱えることができず、かつ、その特許は無効とはならない。

(2) 第 112 条に違反してされた補正の場合を除き、許容されない明細書の補正がされたという理由のみでは、受理されている特許願書及び明細書に対して異論を唱えることができず、かつ、その特許は無効とはならない。

第 3 節 有効性に影響を与える事項の通知

第 27 条 標準特許の有効性に影響を与える事項の通知

(1) 何人も、標準特許を求める出願に関連して提出された完全明細書が公衆の閲覧に供された後の所定の期間内に、規則に従い、その者が通知書に記載した理由により、当該発明は第 18 条(1) (b)を満たしていないために特許を受けることができる発明でないと主張する旨を、局長に通知することができる。

(2) 局長は、次をなさなければならない。

(a) 局長が(1)に基づいて通知を受けた如何なる事項も、特許出願人に通知すること、及び

(b) (1)に基づく通知書の添付書類の写しを、特許出願人に提供すること

(2A) 局長は、(2) (b)を制限することなく、上記写しを、次により、提供することができる。

(a) 特許出願人に対して、当該写しを電子様式で利用可能にすること、及び

(b) 当該写しが利用可能であることを、特許出願人に通知すること

(3) そうしない場合は、局長は、規則に従って通知書を検討し、処理しなければならない。

(4) 通知書及びその添付書類は、公衆の閲覧に供される。

第 28 条 革新特許の有効性に影響を与える事項の通知

何人も革新特許について無効通知を出すことができる

(1) 何人も、その者が通知書に記載した理由により、ある革新特許に係わる発明が第 18 条 (1A) (b) を満たしていないために当該特許は無効であると主張する旨を、局長に通知することができる。

いつ通知することができるか

(2) 革新特許に関する (1) に基づく局長への通知は、革新特許が付与された後の所定の期間内に限り行うことができる。

どのように通知しなければならないか

(3) 通知は、規則に従って行わなければならない。

局長は受領した通知を特許権者に知らせなければならない

(4) 局長は、次をなさなければならない。

(a) 局長が (1) に基づいて通知を受けた如何なる事項も、特許権者に通知すること、及び

(b) (1) に基づく通知書の添付書類の写しを、特許権者に提供すること

(4A) 局長は、(4) (b) を制限することなく、上記写しを、次により、提供することができる。

(a) 特許権者に対して、当該写しを電子様式で利用可能にすること、及び

(b) 当該写しが利用可能であることを、特許権者に通知すること

局長は通知書を規則に従って処理しなければならない

(5) 前記のようにしない場合は、局長は、規則に従って通知書を検討し、処理しなければならない。

第3章 出願から受理まで

第1部 特許出願

第1節 出願

第29条 特許出願

- (1) 何人も、規則に従って特許願書及び所定の他の書類を提出することにより、発明に係わる特許出願をすることができる。
- (2) 出願は、仮出願又は完全出願とすることができる。
- (3) 仮出願に関する特許願書は、次のものでなければならない。
 - (a) 承認様式によるものとする事、
 - (b) 英語で記載されていること、及び
 - (c) 仮明細書が添付されていること
- (4) (3) (c)に言及されている仮明細書は、次のものでなければならない。
 - (a) 承認様式によるものとする事、及び
 - (b) 英語で記載されていること
- (4A) 完全出願に関する特許願書は、次のものでなければならない。
 - (a) 承認様式によるものとする事、
 - (b) 英語で記載されていること、
 - (c) 完全明細書が添付されていること、及び
 - (d) 第229条の方式要件を満たしていること
- (4B) (4A) (c)に言及されている完全明細書は、次のものでなければならない。
 - (a) 承認様式によるものとする事、
 - (b) 英語で記載されていること、及び
 - (c) 第229条の方式要件を満たしていること
- (5) 本条においては、「何人も」は、それが法人であるか否かを問わず、団体を含む。

第29A条 特許出願—PCT出願の特別規則

- (1) PCT出願は、標準特許についての本法に基づく完全出願として扱われる。
- (2) PCT出願に含まれる発明の説明、図面、グラフィックス、写真及びクレームは、出願に関して提出された完全明細書として扱われる。
- (3) PCT出願の明細書は、規則に定める日に及び規則に定める方法で、状況により補正されるものとする。
- (4) PCT出願は、標準特許出願に関する本法の所定の要件を満たすものとみなされるが、(1)又は(2)を理由とするのみでは、本法の他の要件を満たすものとはみなされない。
- (5) PCT出願の出願人は、所定の期間内に次のことをしなければならない。
 - (a) 受理官庁に英語で提出されなかった場合は、出願の英語翻訳文を提出すること
 - (b) 何れの場合にも、所定の書類を提出し、所定の手数料を納付すること
- (6) 出願人は、(5)の下記要件が満たされていない限り(要件の適用を受ける事情にある場合)、PCT出願に関し、手続が行われること又は同人が手続することを許容されるよう要求する権

利を有さない。

- (a) 出願に関する英語翻訳文が提出されていること
- (b) 所定の書類が提出されていること
- (c) 所定の手数料が納付されていること

第 29B 条 特許出願—条約出願の特別規則

条約出願

- (1) 基礎出願に関する条約出願人は、条約出願をすることができ、当該出願人が 2 以上であるときは、共同条約出願をすることができる。
- (2) 発明に関する保護を求める 2 以上の基礎出願が 1 以上の条約国でなされている場合は、基礎出願に開示された発明に関し、それらの基礎出願に関する 1 の条約出願人が又は 2 以上の適格出願人が共同で、1 の条約出願をすることができる。
- (3) (4) 及び (5) に従うことを条件として、条約出願は、他の特許出願と同じ方法で行い、かつ、処理されなければならない。
- (4) 条約出願に関する特許願書は、次の通りでなければならない。
 - (a) 関連する基礎出願に関する所定の明細を含むこと、及び
 - (b) 完全明細書を伴うこと

条約国の意味

- (5) 「条約国」とは、規則に定める種類の外国又は地域をいう。
- (6) 2003 年命令法第 14 条 (2) の規定に拘わらず、(5) の条約国の定義の目的で定められる規則は、ある事項に関し、効力を有し又は随時存在する他の法律文書又は文書に含まれる事項を、変更して又は変更することなく適用し、採用し又は組み込むことにより、規定することができる。

第 30 条 出願日

特許出願は、規則に基づいて定められる出願日にされたものとみなす。

第 31 条 共同出願人

2 以上の者 (第 29 条における意味の範囲内) は、共同特許出願をすることができる。

第 32 条 出願人等の間での紛争

- (1) 特許出願に関し、2 以上の共同出願人の間で、出願手続を進めるべきか否か又はどのような方法によるかを巡って紛争が生じた場合は、局長は、それら出願人の何れかから規則に従って請求があったときは、1 以上の出願人の名義のみで出願処理を進めるか若しくは処理方法を規制するか又は場合によりその両者とするかについて、局長が適切と判断する決定を下すことができる。
- (2) 局長は、出願が失効しているか否かについて、(1) に基づく決定を下すことができる。
- (3) 局長は、(1) に基づく決定を下す前に、まず各共同出願人に対し聴聞を受ける合理的な機会を与えなければならない。

第 33 条 異議申立人等による出願

名義人以外の者が特許の付与を受ける資格を有している場合の標準特許に対する異議申立

(1) 次の場合、すなわち、

(a) 標準特許を求める出願がされており、

(b) 1 又は 2 以上の者が、第 59 条に基づき、当該標準特許の付与に対する異議申立を行い、

(c) 局長が第 60 条に基づき、

(i) 1 又は 2 以上の異議申立人が、異議申立された特許出願のクレーム(原クレーム)にクレームされている範囲での発明に関して有資格者であり、

(ii) 当該出願の名義人は、当該発明に関する有資格者ではなく、かつ

(iii) 特許を付与してはならないという他の理由がない、

と決定し、かつ

(d) 当該発明に関して特許を求める資格を有する 1 又は 2 以上の者が第 29 条に基づいて完全出願を行った場合は、

局長は、そのようにクレームされている範囲での発明に関して、有資格者間で共有されるものとして特許を付与することができる。

名義人が他の者と共に特許の付与を受ける資格を有している場合の標準特許に対する異議申立

(2) 次の場合、すなわち、

(a) 標準特許を求める出願がされており、

(b) 1 又は 2 以上の者が第 59 条に基づき、当該特許の付与に対する異議申立を行い、

(c) 局長が第 60 条に基づき、

(i) 名義人及び 1 又は 2 以上の異議申立人の両方が、異議申立された特許出願のクレーム(原クレーム)にクレームされている範囲での発明に関して有資格者であり、かつ

(ii) 特許を付与してはならないという他の理由がない、

と決定し、かつ

(d) 当該発明に関し、1 又は 2 以上の有資格者が第 29 条に基づいて完全出願を行った場合は、

局長は、そのようにクレームされている範囲での発明に関して、有資格者間で共有されるものとして特許を付与することができる。

特許の付与を受ける権限を特許権者が有さず、他の者が有している場合の革新特許に対する異議申立

(3) 次の場合、すなわち、

(a) 革新特許に対し、1 又は 2 以上の者が第 101M 条に基づいて異議申立を行い、

(b) 局長が、第 101N 条に基づき、特許権者はその特許の付与を受ける権限を有していないと決定し、

(c) 局長が、1 又は 2 以上の異議申立人はその特許の対象であって、特許に係わるクレーム(原クレーム)にクレームされている範囲での発明に関する有資格者であると決定し、かつ

(d) 当該発明に関し、1 又は 2 以上の有資格者が第 29 条に基づいて完全出願を行った場合は、

局長は、そのようにクレームされている範囲での発明に関する革新特許を有資格者に付与することができる。

特許権者が他の者と共に特許の付与を受ける権限を有している場合の革新特許に対する異議申立

- (4) 次の場合、すなわち、
- (a) 革新特許に対し、1 又は 2 以上の者が第 101M 条に基づいて異議申立を行い、
 - (b) 局長が、1 又は 2 以上の異議申立人及び原特許権者はその特許の対象であって、特許に係わるクレーム(原クレーム)にクレームされている範囲での発明に関する有資格者であると決定し、かつ
 - (c) 当該発明に関し、1 又は 2 以上の有資格者が第 29 条に基づいて完全出願を行った場合は、局長は、そのようにクレームされている範囲での発明に関する革新特許を、有資格者間で共有されるものとして付与することができる。
- (5) 局長が(1)、(2)、(3)又は(4)に基づいて特許を付与したときは、付与された特許のクレームは、前記各項にいう原クレームと同一の優先日を保有する。

第 34 条 裁判所の訴訟から生じた有資格者による出願

- (1) 裁判所が、特許(第 1 の特許)に係わる裁判所における訴訟において、次の何れか、すなわち、
- (a) 1 又は 2 以上の者が、当該特許のクレーム(原クレーム)においてクレームされている範囲での発明に関する有資格者であり、その特許権者は有資格者ではないこと、又は
 - (b) その特許権者及び他の者が第 1 の特許のクレーム(原クレーム)においてクレームされている範囲での発明に関して有資格者であること、
- を認定した場合は、裁判所は、当該訴訟において下すことのある他の命令に加え、命令をもって、裁判所が有資格者と認定した者が、そのようにクレームされている範囲での発明に関する有資格者である旨を宣言することができる。
- (2) (3)に従うことを条件として、1 又は 2 以上の被宣言人が第 29 条に基づき完全出願を行った場合は、局長は、原クレームにおいてクレームされている範囲での発明に関する特許を、被宣言人の間で共有されるものとして付与することができる。
- (3) 局長が(2)に基づいて特許を付与したときは、当該特許のクレームは、原クレームの優先日と同一の優先日を保有する。

第 35 条 局長による取消に続く有資格者による出願

- (1) 局長が、
- (a) 第 137 条に基づき、ある特許を取り消し、かつ
 - (b) 次の事項、すなわち、
- (i) 1 又は 2 以上の者が規則に従って行った請求に基づいて、それらの者が取り消された特許のクレーム(原クレーム)においてクレームされている範囲での発明に関する有資格者であって、前特許権者はそのような有資格者ではないこと、又は
 - (ii) 1 又は 2 以上の者が規則に従って行った請求に基づいて、それらの者及び前特許権者が取り消された特許のクレーム(原クレーム)においてクレームされている範囲での発明に関する有資格者であること、
- を認定した場合は、局長は、書面をもって、有資格者とは前記の認定された有資格者である旨を宣言することができる。
- (1A) 1 又は 2 以上の被宣言人が第 29 条に基づいて完全出願をした場合は、局長は、そのようにクレームされている範囲での発明に対する特許を、被宣言人の間で共有されるものとし

て付与することができる。

(1B) 局長が(1A)に基づいて特許を付与したときは、その特許のクレームは、(1)に記載した原クレームの優先日と同一の優先日を保有する。

(2) 局長は、前特許権者に対して最初に聴聞を受ける合理的機会を与えることなしに、宣言を行ってはならない。

(3) 宣言をした又は宣言を拒絶した局長の決定に対しては、連邦裁判所に上訴することができる。

第 36 条 有資格者によるその他の出願

(1) 次の場合、すなわち、

(a) 特許出願がされており、かつ、完全出願の場合に、特許願書及び完全明細書が受理されておらず、

(b) 局長による宣言を求める請求が、規則に従い、1 又は 2 以上の者(第 36 条請求人)によって行われており、かつ

(c) 局長が、当該特許出願に関して提出された明細書に開示されている発明に関し、

(i) 名義人は有資格者でなく、第 36 条請求人が有資格者であること、又は

(ii) 名義人は有資格者であるが、第 36 条請求人も有資格者であること、

を認定した場合は、局長は、書面をもって、局長が有資格者と認定した者が、前記の通り開示された発明に関する有資格者である旨を宣言することができる。

(2) 局長は、前記の特許出願が失効しているか否か又は取り下げられているか否かを問わず、(1)に基づき宣言を行うことができる。

(3) 局長は、名義人に対して最初に聴聞を受ける合理的機会を与えることなしに、(1)に基づく宣言を行ってはならない。

(3A) 局長は、(1)に基づく宣言を行った後に、宣言された 1 以上の者の名義で出願の処理を可能にすることについて局長が適切と判断する決定を下すことができる。

(4) 1 又は 2 以上の被宣言人が第 29 条に基づいて完全出願をした場合は、場合によりその 1 又は 2 以上の者に付与される発明特許のクレームの優先日は、規則に基づいて決定されなければならない。

(5) 本条に基づく局長の決定に対しては、連邦裁判所に上訴することができる。

第 37 条 完全出願を仮出願として取り扱うことができる

(1) 出願人は、完全出願をした場合は、所定期間内にいつでも書面で請求することにより、局長に対し、その出願が仮出願として取り扱われる旨を指示するよう求めることができる。

(2) 前記出願に関して提出された特許願書及び明細書が既に受理されているか又は公衆の閲覧に供されている場合は、何人も前記の請求をする権限を有さない。

(3) 局長は、請求を受領したときは、求められた指示を出さなければならない。

(4) 局長が指示を出したときは、本法の適用上、前記の完全出願は仮出願であり、かつ、常に仮出願であったものとみなされる。

第 38 条 完全出願をする時期

(1) 出願人が仮出願を行った場合は、出願人は、所定期間内にいつでも当該仮出願に関連す

る1又は2以上の完全出願をすることができる。

(1A) 条約出願は、所定の期間内にしなければならない。

(2) 本条においては、「出願人」には、該当する特許出願について第113条に基づく請求をすることができる者を含める。

第2節 明細書

第40条 明細書

仮明細書に関する要件

(1) 仮明細書は、関連技術の熟練者が発明を実行するのに十分明瞭で、かつ、十分完全な方法で当該発明を開示しなければならない。

完全明細書に関する要件

(2) 完全明細書は次の通りでなければならない。

(a) 関連技術の熟練者が発明を実行するのに十分明瞭で、かつ、十分完全な方法で当該発明を開示すること

(aa) 出願人が知る、発明実行の最善の方法を開示すること

(b) 標準特許出願に関係する場合は、発明を定義する1以上のクレームで終わること、及び

(c) 革新特許出願に関係する場合は、発明を定義する少なくとも1で、5以下のクレームで終わること

(3) クレームは、明瞭、かつ、簡潔で、明細書に開示された事項により裏付けられていなければならない。

(3A) クレームは、発明を定義するために絶対的に必要な場合を除き、説明、図面、グラフィックス又は写真を参照してはならない。

(4) クレームは、1の発明のみに係わるものでなければならない。

第41条 明細書：微生物

仮明細書

(1A) 明細書が微生物についての説明を必要としている場合には、次に掲げる条件が満たされているとき、その明細書は第40条(1)の要件を満たしているとみなす。

(a) 微生物が、ブダペスト条約の適用規定による所定の寄託機関に寄託されていること、及び

(b) 所定の事情に該当すること

完全明細書

(1) 発明が微生物である場合において、完全明細書は、当該微生物についての説明を必要とする限り、当該微生物に関する寄託要件が満たされているときは、第40条(2)(a)の要件を満たしているものとみなす。

(2) 次の場合、すなわち、

(a) 発明が、(1)に記載した微生物以外の微生物の使用、変異又は培養を伴っており、

(b) 特許地域において関連技術に熟練した者が、その発明の実施を開始する前にその微生物試料を入手することなしには、当該発明を実施することを合理的に期待することができないと推定され、かつ

(c) 当該微生物が、特許地域において関連技術に熟練した者にとって合理的に利用可能でない場合において、

明細書は、当該微生物についての説明を必要とする限り、当該微生物に関する寄託要件が満たされているときに限り、第40条(2)(a)の要件を満たしているものとみなす。

(3) 本条の適用上、たとえ微生物が特許地域において合理的に利用可能でない場合であっても、微生物は何人にとっても合理的に利用可能であるとみなすことができる。

(4) 次の場合、すなわち、

(a) 微生物に関して、第6条(c)又は(d)に規定された要件が満たされなくなっており、

(b) 後日、所定の期間内に、規則の該当する規定がある場合は、それに従う措置がとられ、かつ

(c) それらの措置がとられた結果、要件が満たされていない期間が無視され、要件が前号に記載されている「後日」において、満たされたことになる場合は、

寄託要件は、(c)に記載した期間中、満たされていたものとみなし、また、前記期間中に当該発明を利用した者又は契約その他の方法によって利用するための一定の措置をとった者に対しては、保護又は補償についての所定の規定が効力を有する。

第42条 微生物が合理的に利用可能でなくなった場合

(1) 次の場合、すなわち、

(a) 第41条(2)(a)に記載されている種類の発明に関して、特許を求める完全出願がされているか又は特許が付与されており、

(b) 関連する微生物が、完全明細書の提出日において、特許地域の関連技術に熟練した者にとって(第41条の意味において)合理的に利用可能であったが、

(c) 当該微生物がそのように利用することができなくなっている場合は、

所定の裁判所若しくは局長は、規則に従ってされた請求に基づき又は局長は、自己の発意により、微生物に関する寄託の要件が満たされない限り、その明細書が第40条の要件を満たしていない旨を宣言することができる。

(2) (1)に基づき宣言がされた場合は、

(a) 本法はそれに従って、明細書に対する効力を有し、かつ

(b) 本項の適用上、第6条における明細書の提出日についての言及は宣言書に指定されている日についての言及であるものとして、第6条を適用する。

(3) (2)は、第223条の作用を制限しない。

(4) 次の場合、すなわち、

(a) (1)に基づいて請求が行われるか、又は

(b) 局長が自己の発意により、同項に基づき宣言することを提案する場合は、

特許出願人又は場合により特許権者に対して、規則に従って前記の請求又は提案に関する通知が行われなければならない、かつ、それらの者は出頭して聴聞を受ける権限を有する。

(5) 局長による宣言は、規則に従ってされなければならない。

(6) 所定の裁判所による宣言の公認謄本は、裁判所の書記官又はその他の適切な事務官によって局長に送達されなければならない。

(7) (1)に基づく局長の決定に対しては、連邦裁判所に上訴することができる。

第3節 優先日

第43条 優先日

- (1) 明細書の各クレームは、優先日を有さなければならない。
 - (2) クレームの優先日は次の通りである。
 - (a) クレームに(2A)が適用される場合は、規則に基づいて定められた日付、又は
 - (b) その他の場合は、明細書の提出日
 - (2A) 本項は、次の場合にクレームに適用される。
 - (a) クレームで定義された発明に関し所定の事情が適用され、かつ、
 - (b) 所定の書類又は連携して考えられる所定の書類についての所定の組み合わせが、関連技術の熟練者が発明を実行するのに十分に明瞭、かつ、十分に完全な方法でクレームにおいて当該発明を開示している場合
 - (2B) 所定の書類又は連携して考えられる所定の書類についての所定の組み合わせは、その開示が微生物についての説明を必要とする場合において、次の条件が満たされているときには、(2A) (b)にいう、クレームにおける発明の開示をしているとみなす。
 - (a) 微生物がブダペスト条約の該当する規定に従った所定の寄託機関に寄託されていること、及び
 - (b) 所定の事情に該当すること
 - (3) 1のクレームが発明の2以上の態様を定義している場合は、当該クレームの優先日を決定する目的では、クレームは、発明に関して定義されている各態様に対する個別のクレームであるものとして処理されなければならない。
 - (4) 明細書の中の1のクレームの優先日は、同じ明細書の中の他のクレームの優先日とは異なってもよい。
- クレームが第79C条に規定される革新特許のための更なる出願から生じる場合の優先日
- (5) 発明に関して条約出願又はPCT出願がなされる時点で、次に該当する場合は、本法の適用上、先の出願はされなかったとみなされる。
 - (a) 発明に関し保護を求める出願(先の出願)が条約国においてなされており、
 - (b) 先の出願が所定期間内になされており、
 - (c) 先の出願が公衆の閲覧に供されることなく取り下げられ、放棄され又は拒絶されており、
 - (d) 先の出願が、条約国においてその国の法律に基づき優先権主張の基礎として使用されておらず、かつ
 - (e) 当該発明に関する後の出願が同一出願人により条約国において行われている場合

第43AA条 基礎出願における開示

基礎出願に関する所定の書類

- (1) 規則は、基礎出願に関係する書類を規定することができる。

所定の書類における開示は通常考慮に入れることができる

- (2) 基礎出願に関し、本法の適用上考慮に入れることができる書類又は開示を制限することなく、基礎出願に関係する所定の書類における開示を考慮に入れることができる。

所定の書類における開示は局長の要求が遵守されていない場合は考慮に入れてはならない

- (3) ただし、局長が所定の書類に関し(4)に基づく要求をする場合は、書類が所定の手段によ

り、かつ、所定の期間内に利用可能となるのでない限り、本法の適用上、所定の書類における開示を考慮に入れてはならない。

局長は所定の書類を利用可能とするよう要求することができる

(4) 局長は、基礎出願に関する所定の書類が所定の手段により、かつ、所定の期間内に局長の利用に供されるよう要求することができる。

(5) 局長は、同一の所定書類に関し、(4)に基づく要求を再三することができる。

第2部 標準特許に係わる願書及び明細書の審査

第1A節 予備審査及び見解書

第43A条 予備審査及び見解書

- (1) 標準特許の完全出願がされている場合は、局長は、当該出願に関する特許願書及び明細書に関して予備審査及び見解書を作成することができる。
- (2) 予備審査及び見解書は、規則に従って作成しなければならない。

第1節 審査

第44条 審査請求

- (1) 標準特許を求める完全出願をした場合は、出願人は、所定期間内に、かつ、規則に従って、その出願に係わる特許願書及び明細書の審査を請求することができる。
- (2) 標準特許を求める完全出願がされた場合は、局長は、1又は2以上の所定の理由に基づき、かつ、規則に従って、出願人に対し、所定の期間内にその出願に係わる特許願書及び完全明細書の審査を請求するよう指示することができる。
- (3) 標準特許を求める完全出願に係わる特許願書及び明細書が公衆の閲覧に供されている場合は、何人も、規則に従って、局長に対し、出願人に所定の期間内にその願書及び明細書の審査請求を行うよう指示することを要求することができる。
- (4) 局長は、(3)に基づく要求があったときは、その趣旨に沿った指示を出さなければならないが、特許願書及び明細書の審査について、出願人が既に請求を行っているか又は請求するよう指示を受けているときは、この限りでない。

第45条 審査

- (1) (1A)に従うことを条件として、出願人が標準特許出願に関する特許願書及び完全明細書の審査を求めた場合は、局長は、願書及び明細書を審査し、次の事項について報告しなければならない。
 - (a) 明細書が第40条(2)から(4)までを遵守しているか否か、
 - (b) 局長の知る限りにおいて、クレームされた発明が第18条(1)(a)、(b)及び(c)にいう基準を満たしているか否か、
 - (c) 発明が、第18条(2)に基づく特許可能な発明であるか否か、及び
 - (d) その他規定されている事項(あれば)
- (1A) PCT出願がされ、所定の要件が満たされていない場合は、局長は、(1)に基づく願書及び明細書の審査を、当該要件が満たされるまで拒否することができる。
- (2) 審査は規則に従って実行しなければならない。

第3部 受理

第1節 標準特許の受理

第49条 特許願書の受理：標準特許

(1) 第50条に従うことを条件として、局長は、次の事項を疑う余地なく認める場合は、標準特許出願に関する特許願書及び明細書を受理しなければならない。

- (a) 明細書が第40条(2)から(4)までを遵守していること、
- (b) クレームされた発明が第18条(1)(a)、(b)及び(c)にいう基準を満たしていること、
- (c) 発明が、第18条(2)に基づく特許可能な発明であること、及び
- (d) 第45条(1)(d)に基づいて定められた事項(あれば)

(2) (1)に該当しない場合は、局長は、当該願書及び明細書の受理を拒絶することができる。

(5) 局長は、標準特許の出願に係わる特許願書及び完全明細書を受理した場合は、

- (a) 出願人にその受理を通知し、かつ
- (b) 公報に受理通知を公告しなければならない。

(6) 特許願書及び完全明細書が未だ公衆の閲覧に供されていない場合、(5)(b)に記載した通知は、当該特許願書及び明細書が公衆の閲覧に供される旨の記述を含まなければならない。

(7) 局長は、標準特許の出願に係わる特許願書及び完全明細書の受理を拒絶した場合は、出願人に拒絶理由を通知し、かつ、公報に拒絶通知を公告しなければならない。

第49A条 特許願書受理の延期：標準特許

(1) 局長は、次の場合は、特許願書及び完全明細書の受理を延期することができる。

- (a) 自発的にする場合、又は
- (b) 出願人から書面によるその旨の請求があった場合

(2) 局長が自発的に受理を延期する場合は、局長は受理が延期される日を指定しなければならない。

(3) 局長が出願人の請求により受理を延期する場合は、局長は受理が延期される日を指定することができる。

(4) (2)又は(3)に基づいて指定される日は、第142条(2)(e)の適用上定められる期間の終了後とすることはできない。

(5) 次の場合、すなわち、

- (a) 出願人の請求により(1)に基づいて受理が延期され、かつ
- (b) 受理が延期される日を局長が指定していない場合は、

局長は、出願人が書面による請求を取り下げない限り、特許願書及び完全明細書を受理することを要さない。

第50条 一定の事情においては、出願又は特許の付与を拒絶することができる

(1) 次の事情があるときは、局長は、標準特許に係わる特許願書及び明細書を受理すること又は標準特許を付与することを拒絶することができる。

- (a) 実施すれば法律違反となる発明であること、又は
- (b) 明細書において次のもの、すなわち、

- (i) 食品又は医薬品(人又は動物のためのものであるか、外用又は内用のものであるかを問わない)として使用することができ、かつ、公知の成分の単なる混合に過ぎない物質、又は
- (ii) 単なる混合によって、そのような物質を製造する方法、
が発明であるとしてクレームされていること
- (2) 局長は、標準特許に係わる明細書のクレームが、そのクレームにおいてクレームされている発明の名称として又は名称の一部として人名を含むときは、その明細書の受理を拒絶することができる。

第 50A 条 受理の取消

- (1) 局長は、次の事項を疑う余地なく認める場合は、標準特許出願に関する特許願書及び完全明細書の受理を取り消すことができる。
- (a) 特許が出願に基づいて付与されていないこと、
- (b) 願書及び明細書が受理された時点で存在したすべての事情(局長が当時その存在を知っていたか否かを問わず)を考慮して、願書及び明細書を受理すべきでなかったこと、及び
- (c) すべての事情を考慮して、受理を取り消すことが合理的であること
- (2) 局長が受理を取り消した場合は、
- (a) 特許願書及び完全明細書は受理されなかったものとみなされ、
- (b) 局長は第 45 条に基づく出願の審査及びその報告を継続しなければならず、かつ
- (c) 願書及び明細書に関しては、第 49 条及び第 50 条が適用され続ける。

第 51 条 上訴

この節に基づく局長の決定に対しては、連邦裁判所に上訴することができる。

第 2 節 革新特許の受理

第 52 条 革新特許の方式審査及び受理

- (1) 革新特許を求める完全出願がされたときは、局長は、その出願について方式審査を行わなければならない。
- (2) 局長は、出願が方式審査に合格したと認めたときは、特許願書及び完全明細書を受理しなければならない。

第4章 公開

第53条 出願人等に関する一定の情報の公開

(1) 特許出願(PCT 出願以外のもの)がされた場合は、局長は、出願人及び出願についての所定の情報を、公報において公開しなければならない。

(2) PCT 出願に関する情報の公開に関しては、規則により規定を設けることができる。

第54条 公告

(1) 標準特許出願(PCT 出願を除く)に関して提出された完全明細書が公衆の閲覧に供されていない場合において、局長は、出願人からその請求があったときは、規則に従い、完全明細書を公衆の閲覧に供する旨を公報に公告しなければならない。

(2) 明細書に第41条(2)が適用される場合は、出願人は、その明細書が第6条(c)に記載した事項を含む場合を除き、明細書に関する(1)に基づく請求をすることができない。

(3) 次の場合、すなわち、

(a) 標準特許出願(PCT 出願を除く)に関して完全明細書が提出されており、

(b) 所定の期間が終了しており、かつ

(c) 明細書が公衆の閲覧に供されていない場合は、

局長は、当該出願が失効し、拒絶され又は取り下げられている場合を除き、完全明細書を公衆の閲覧に供する旨を公報に公告しなければならない。

(4) 次の場合、すなわち、

(a) 原出願が PCT 出願であるか否かに拘らず、原出願に関し、第 79B 条に定められる標準特許の分割出願(PCT 出願を除く)がされ、かつ

(b) 分割出願がされたときに、原出願に関して提出された完全明細書が公衆の閲覧に供されていた場合は、

局長は、分割出願に関して提出された完全明細書を公衆の閲覧に供する旨を公報に公告しなければならない。

(5) PCT 出願でない原出願に関し、第 79B 条に定められた標準特許の分割出願(PCT 出願を除く)がされ、かつ

(a) 原出願に関して提出された完全明細書を公衆の閲覧に供する旨を公報に公告しているか、又は

(b) 分割出願に関して提出された完全明細書を公衆の閲覧に供する旨を公報に公告している場合は、

局長は更に、次の趣旨の通知を公報に公告しなければならない。

(c) (a)に該当する場合—分割出願に関して提出された完全明細書を公衆の閲覧に供すること、又は

(d) (b)に該当する場合—原出願に関して提出された完全明細書を公衆の閲覧に供すること

(6) 次の場合、すなわち、

(a) PCT 出願である原出願に関し、第 79B 条に定められた標準特許の分割出願(PCT 出願を除く)がされ、かつ

(b) 原出願に関して提出された完全明細書を公衆の閲覧に供する旨を公報に公告する場合は、局長は更に、分割出願に関して提出された完全明細書を公衆の閲覧に供する旨を公報に公告

しなければならない。

第 55 条 公衆の閲覧に供される書類

(1) 第 54 条又は第 62 条(3)に基づく公告がされた場合は、該当する明細書及び所定の他の書類がある場合は、その書類が公衆の閲覧に供される。

(2) 標準特許を求める出願に関する第 49 条(5)(b)に基づく公告又は革新特許の付与に関する第 62 条(2)に基づく公告がされた場合は、次の書類が公衆の閲覧に供される。

(a) 受理又は付与の前後を問わず、出願又は特許に関して提出された全ての書類(所定の書類を除く)

(b) 前の特許に関し、当該特許が失効し、満了し又は取り消された後に提出された全ての書類(所定の書類を除く)

(c) 局長から出願人若しくは特許権者又は前の出願人若しくは特許権者に与えられた、出願又は特許に関する全ての書類(所定の書類を除く)の写し

前記の書類とは、まだ公衆の閲覧に供されていない書類のことである。

(3) 第 90 条に従うことを条件として、明細書又はその他の書類は、公衆の閲覧に供された日に公開されたものとみなす。ただし、当該の日前に前記以外の方法で公開されているときは、この限りでない。

第 56 条 一定の書類については公開が認められない

(1) 本法に別段の定めがある場合を除き、第 55 条に記載した種類の書類は、

(a) 公開又は公衆の閲覧に供されてはならず、かつ

(b) 局長、裁判所又は閲覧若しくは提出を命じる権限を有する者が閲覧又は提出を許可する旨の指示をしたときを除き、閲覧され又は局長に対して若しくは法的手続において、提出されるようにしてはならない。

(2) 法的手続において第 55 条に記載した種類の書類を提出するための請求については、局長に通知されなければならないものとし、局長は、当該請求について審理を受ける権限を有する。

第 56A 条 PCT 出願の公開及び閲覧

(1) PCT 出願の公衆による閲覧に関しては、規則により規定することができる。

(2) (1)を制限することなく、次の事項に関しては規則により規定することができる。

(a) PCT 出願に関する完全明細書の公衆による閲覧の開始に関する公示、及び

(b) PCT 出願が公衆の閲覧に供される事情

第 57 条 完全明細書の公開の効果

(1) 標準特許出願に係わる完全明細書が公衆の閲覧に供されてから、当該出願に関する特許が付与されるまでの期間において、出願人は、当該明細書が公衆の閲覧に供された日にその発明に係わる特許を受けた場合と同じ権利を有する。

(3) (1)は、次の場合を除き、出願人に、行為の実行に関して訴訟を開始する権利を与えるものではない。

(a) 当該出願に対して特許が付与され、かつ

(b) その行為が、特許が付与された後にされた場合は、明細書に記載されているクレームの侵害となる虞がある場合

(4) (1)に基づく訴訟であって、

(a) 完全明細書が公衆の閲覧に供された後、かつ

(b) 特許願書が受理される前、

に実行された行為に関するものについては、被告が、当該行為の実行によって侵害されたと主張されている(行為実行時に構成されていた)クレームに関し、出願人に有効に特許が付与される可能性がなかったことを証明する場合は、抗弁となる。

(5) PCT 出願に対する本条の適用上、公衆の閲覧に供される完全明細書への言及は、第 56A 条の適用上定められた規則に従って公衆の閲覧に供される PCT 出願への言及とする。

第 58 条 調査結果は開示することができる

局長は、本法に基づく報告書の作成のためにされた如何なる調査の結果も、開示することができる。

第5章 標準特許の付与に対する異議申立

第59条 標準特許の付与に対する異議申立

大臣又は他の何人も、規則に従い、次の理由の1又は2以上に基づいて、標準特許の付与に対して異議申立をすることができるが、異議申立理由は、これ以外には存在しない。

- (a) 出願人が、次の何れかに該当していること
 - (i) その発明について、特許の付与を受ける権限を有していないこと、又は
 - (ii) その発明について、特許の付与を受ける権限を有しているが、他人と共同であることが条件となっていること
- (b) その発明が、特許を受けることができる発明でないこと
- (c) 完全出願に関して提出された明細書が、第40条(2)又は(3)を満たしていないこと

第60条 局長による聴聞及び決定

- (1) 標準特許の付与に対して異議申立が行われた場合は、局長は、その事件について規則に従って決定しなければならない。
- (2) 局長は、事件について決定する前に、出願人及び異議申立人に対し、聴聞を受ける合理的機会を与えなければならない。
- (3) 局長は、事件についての決定に際し、標準特許の付与に対して異議申立をすることができる全ての理由を考慮することができ、その理由に異議申立人が依拠しているか否かを問わない。
- (3A) 局長は、標準特許付与に対する異議申立の根拠が存在することを、疑う余地なく認めた場合は、その出願を取り消すことができる。
- (3B) 局長は、適切な場合は、出願人に対し異議申立の根拠を除去するために関連する明細書を補正する合理的機会を与え、かつ、出願人がそうしなかった場合を除き、本法に基づいて出願を取り消してはならない。
- (4) 出願人及び異議申立人は、本条に基づく局長の決定に対して連邦裁判所に上訴することができる。

第 6 章 特許の付与及び存続期間

第 1 部 特許付与

第 61 条 標準特許の付与

(1) 第 100A 条及び第 210A 条(2)(a)に従うことを条件として、局長は、次に該当する場合は、特許に係る所定の明細を登録簿に登録することにより標準特許を付与しなければならない。

- (a) 当該付与に対して異議申立がされていない場合、又は
- (b) 異議申立がされたが、局長の決定又は上訴に対する決定が、標準特許が付与されるべきであるという場合

(2) 標準特許は、所定の期間内に付与されなければならない。

(3) 局長は、標準特許が付与された旨を特許権者に通知しなければならない。

第 62 条 革新特許の付与及び公告

(1) 次の場合、すなわち、

(a) 革新特許の出願に関して提出された特許願書及び完全明細書を局長が受理し、かつ

(b) 当該出願に対し、第 152 条(3)又は第 173 条(1)に基づく禁止命令が実施されていない場合は、

局長は、特許に係る所定の明細を登録簿に登録することにより、革新特許を付与しなければならない。

(2) 局長は、革新特許を付与した場合は、次の事項を公報に公告しなければならない。

- (a) 革新特許を付与したこと、及び
- (b) 特許願書及び完全明細書を公衆の閲覧に供すること

(3) 次の場合、すなわち、

(a) 革新特許を求めて、第 79B 条に定められている分割出願がされ、かつ

(b) 分割出願に関して提出された完全明細書を公衆の閲覧に供する旨を公報に公告する場合は、

局長は、分割出願の基礎である原出願に関して提出された完全明細書を公衆の閲覧に供する旨も、公報に公告しなければならない。

(4) 局長は、革新特許が付与された旨を特許権者に通知しなければならない。

第 63 条 共同特許権者

特許は、2 以上の名義人に共同で付与することができる。

第 64 条 特許付与：複数出願

(1) 本条に従うことを条件として、同一又は実質上同一の発明に関して 2 以上の特許出願があった場合は、これらのうちの 1 の出願に対する特許の付与は、他の何れかの出願に対する特許の付与を妨げるものではない。

(2) 次の場合、すなわち、

(a) 標準特許を求める出願が、ある特許の主題である発明と同一の発明をクレームしており、かつ、その出願が同一の発明者によるものであり、かつ

(b) 各完全明細書における関連するクレームが同一の優先日を有している場合は、当該出願に対しては標準特許を付与することができない。

第 65 条 特許日

特許日は、次の通りである。

- (a) 関連する完全明細書の提出日、又は
- (b) 規則が前記と異なる日を特許日に決定するよう規定している場合—規則によって決定される日

第 2 部 存続期間

第 67 条 標準特許の存続期間

標準特許の存続期間は、特許日から 20 年である。

第 68 条 革新特許の存続期間

革新特許の存続期間は、特許日から 8 年である。

第3部 医薬物質に係わる標準特許の存続期間の延長

第70条 特許期間延長の請求

(1) 標準特許の特許権者は、(2)、(3)及び(4)に定めた要件が満たされているときは、局長に特許存続期間の延長を請求することができる。

(2) 次の条件の一方又は両方が満たされていなければならない。

(a) 1又は2以上の医薬物質それ自身が、その特許の完全明細書において実質的に開示されていなければならない

(b) 組換えDNA技術の使用を伴う方法によって製造された時の1又は2以上の医薬物質が、その特許の完全明細書において実質的に開示されていなければならない

(3) これらの医薬物質の少なくとも1について、次の条件の両方が満たされていなければならない。

(a) 当該物質を含んでいる又はそれによって構成されている商品が、オーストラリア治療用品登録簿に記載されていなければならない

(b) 当該物質に関し、特許日から規制上の最初の承認日までの期間が少なくとも5年なければならない

(4) その特許の存続期間は、この部に基づいて、以前に延長されてはならない。

最初の承認日

(5) 本条の適用上、医薬物質に関する「規制上の最初の承認日」は、次の通りである。

(a) 当該物質に関して、pre-TGA(治療用品補正法施行前)販売承認が出されていなかったとき—当該物質を含んでいるか又は当該物質で構成されている商品のオーストラリア治療用品登録簿への最初の登録日、又は

(b) 当該物質に関して、pre-TGA販売承認が出されていたとき—その最初の承認の日

(5A) (5)(a)の適用上、規制上の最初の承認日は、医薬物質を含んでいるか又は医薬物質によって構成されている商品のオーストラリア治療用品登録簿における登録を無視するが、その登録が、下記条件の下で、有資格輸入国の公衆衛生問題に対処するためにその商品をオーストラリアから輸出する目的のみをもって求められていた場合に限る。

(a) 輸入国が国家的緊急事態又は極度の緊急性を要する事態にあること、又は

(b) その物品が公共的、非営業的に使用されること

pre-TGA販売承認

(6) 本条の適用上、医薬物質に関する「pre-TGA販売承認」とは、大臣又は省の長官による次の事項についての承認(どのように表現されているかを問わない)のことである。

(a) 当該物質又は当該物質を含んでいる製品をオーストラリアで販売すること、又は

(b) 当該物質又は当該物質を含んでいる製品を一般販売の目的でオーストラリアに輸入すること

第71条 請求の様式及び時期

請求様式

(1) 標準特許の存続期間の延長請求は、次の通りにしなければならない。

(a) 承認様式によること、

- (b) 規則に従って確認される書類がある場合は、それを添付すること、及び
 - (c) 規則に従って確認される情報がある場合は、それを添付すること
- この規定の適用上、「書類」には書類の写しを含める。

請求時期

- (2) 標準特許存続期間の延長請求は、該当する特許の存続期間中であって、次のうち最も遅い日から6月以内にしなければならない。
 - (a) 特許が付与された日
 - (b) 第70条(3)に規定した医薬物質を含んでいるか又はそれによって構成されている商品のオーストラリア治療用品登録簿への最初の登録日。ただし、事情により、第70条(5A)が適用される。
 - (c) 本条の施行日

第72条 請求に関する告知及び公衆の閲覧

特許権者が標準特許存続期間の延長請求をしたときは、局長は、当該請求がされたこと及び当該請求を公衆の閲覧に供することを公報に公告しなければならない。

第73条 請求の取下

- (1) 標準特許存続期間の延長請求をした特許権者は、局長に書面で通知することにより、請求を取り下げることができる。
- (2) 標準特許存続期間の延長請求が取り下げられたときは、局長は、請求が取り下げられたことを公報に公告しなければならない。

第74条 請求の受理又は拒絶

受理

- (1) 標準特許の特許権者がその特許の存続期間の延長請求をした場合において、局長は、その請求に関して第70条及び第71条の要件が満たされていると認めるときは、その請求を受理しなければならない。
- (2) 局長は、請求を受理したときは、次の事項を行わなければならない。
 - (a) 請求人に当該受理を通知すること、及び
 - (b) 公報に当該受理を公告すること

拒絶

- (3) 局長は、当該請求に関して第70条及び第71条の要件が満たされていると認めなかったときは、請求の受理を拒絶しなければならない。
- (4) 局長は、請求の受理を拒絶したときは、次の事項を行わなければならない。
 - (a) 請求人に当該拒絶の理由を通知すること、及び
 - (b) 公報に当該拒絶を公告すること

第75条 延長の認可に対する異議申立

- (1) 大臣又はその他の何人も、標準特許存続期間の延長の認可に対し、その延長請求に関して第70条及び第71条の要件の1又は2以上が満たされていないということを理由として、規則に従って異議申立をすることができる。当該大臣又は他の者は、前記以外の理由では、

延長の認可に異議申立をすることができない。

(2) 標準特許存続期間の延長の認可に対して異議申立がされたときは、局長は、その事件を規則に従って決定しなければならない。

(3) 局長は、その事件について決定する前に、請求人及び異議申立人に聴聞を受ける合理的機会を与えなければならない。

(4) 請求人及び異議申立人は、本条に基づく局長の決定に対し、連邦裁判所に上訴することができる。

第 76 条 延長の認可

(1) 局長は、次の条件が満たされているときは、標準特許存続期間の延長を認可しなければならない。

(a) 当該認可についての異議申立がないこと、又は

(b) 異議申立がされたが、局長の決定又は上訴に対する決定が、延長が認められるべきであるというものであること

(2) 局長は、延長を認可したときは、請求人に当該認可を通知し、かつ、当該認可を公報に公告しなければならない。

第 77 条 延長期間の計算

(1) 局長が標準特許存続期間の延長の認可をするときは、その延長期間は次の期間と等しい。

(a) 第 70 条 (2) に規定した医薬物質の何れかに係わる、その特許日に始まり (第 70 条に定義した) 規制上の最初の承認日の初日に終わる期間から、

(b) 5 年を減じる (ただし、負数にはならない)。

(2) ただし、延長期間は 5 年を超えることができない。

第 78 条 期間延長が認可された場合は、特許権者の排他権は制限される

局長が標準特許存続期間の延長を認可した場合は、その延長期間においては、次の行為は、特許権者の排他権の侵害にならない。

(a) ある者が治療用途以外で次のものを実施すること

(i) 医薬物質それ自体であって、その特許の完全明細書に実質的に開示されており、かつ、実質的にその明細書のクレームの範囲内にあるもの、又は

(ii) 遺伝子組換え技術の使用を含む方法によって製造された時の医薬物質であって、その特許の完全明細書に実質的に開示されており、かつ、実質的にその明細書のクレームの範囲内にあるもの、又は

(b) ある者が、その発明を次の態様以外の態様で実施すること

(i) 医薬物質それ自体であって、その特許の完全明細書に実質的に開示されており、かつ、実質的にその明細書のクレームの範囲内にあるもの、又は

(ii) 遺伝子組換え技術の使用を含む方法によって製造された時の医薬物質であって、その特許の完全明細書に実質的に開示されており、かつ、実質的にその明細書のクレームの範囲内にあるもの

第 79 条 特許満了後に延長が認可された場合の特許権者の権利

次の場合、すなわち、

- (a) 特許権者が標準特許存続期間の延長請求をし、
- (b) 当該請求について決定が行われる前に、当該特許の存続期間が満了し、かつ
- (c) 当該延長が認可された場合は、

当該延長が認可された後は、当該特許権者は、次の期間、すなわち、

- (d) 当該特許の存続期間が満了したときに始まり、かつ
- (e) 延長が認められた日に終わる期間、

において実行された行為に関して、その行為が実行されたとき既に期間延長の認可を受けていたものとして、訴訟を開始する権利を有する。

第 79A 条 裁判所の訴訟が係属している場合は、局長は決定をしてはならない

次の場合、すなわち、

- (a) 標準特許の特許権者がその特許存続期間の延長請求をし、かつ
- (b) その特許に関連する訴訟が係属している場合は、

局長は、所轄の裁判所からの許可を得ることなしには、その特許に関してこの部に基づく決定を行ってはならない。

第 6A 章 分割出願

第 79B 条 特許付与前の分割出願

- (1) 次の場合、すなわち、
 - (a) 特許の完全出願(最初の出願)がなされ、かつ
 - (b) 最初の出願が第 79C 条に規定される革新特許の分割出願でない場合は、出願人は、最初の出願に関して提出された明細書で開示された発明について更なる完全特許出願をすることができる。
- (2) 更なる完全出願は、
 - (a) 本項の目的で定められた規則に従ってしなければならない、かつ
 - (b) 所定の明細を含んでいなければならない。
- (3) 更なる完全出願は、次の期間中にのみすることができる。
 - (a) 最初の出願がされた日に開始し、かつ
 - (b) 次の何れかが生じた時に終わる期間
 - (i) 最初の出願が失効する。
 - (ii) 最初の出願が拒絶される。
 - (iii) 最初の出願が取り下げられる。
 - (iv) 本号の適用上規則により定められた期間が終了する。
- (4) 本条において、「出願人」は、第 38 条におけると同じ意味を有する。

第 79C 条 革新特許が付与された後に革新特許を求める分割出願をすることができる出願することができること

- (1) 革新特許(第 1 の特許)の特許権者は、規則により、第 1 の特許において開示されている更なる発明について別個の革新特許を求める完全出願をすることができるが、これは、当該発明が、第 1 の特許が捺印されることになった対象である出願に関して提出された完全明細書に開示されていたことを条件とする。
 - (1A) 更なる完全出願は、
 - (a) 本項の目的で定められた規則に従ってしなければならない、かつ
 - (b) 所定の明細を含んでいなければならない。
 - (2) 特許権者が更なる完全出願をすることができるのは、次の期間中に限られる。
 - (a) 第 1 の特許に関する審査の開始日に始まり、かつ
 - (b) 次の事象の何れかの発生時に終わる。
 - (i) 第 1 の特許の存続期間の終了
 - (ii) 第 1 の特許の取消
 - (iii) 第 1 の特許の効力停止
 - (iv) 本目の適用上、規則に定められた期間の終了

審査はいつ始まるか

- (3) (2) の適用上、特許の審査は、次の日に始まる。
 - (a) 第 101A 条(b)に基づいて審査が請求されているとき—その請求がされた日、又は
 - (b) 局長が第 101A 条(a)に基づいて特許を審査することを決定したとき—局長が当該決定を

行った日

第7章 追加特許

第80条 この章は革新特許には適用しない

この章は、革新特許には適用しない。

第81条 追加特許の付与

- (1) 次の場合、すなわち、
 - (a) 発明(この章においては「主発明」という)に係わる特許が出願されているか又は付与されており、
 - (b) 出願人若しくは特許権者(又は出願人若しくは特許権者によって権限を付与された者)が、主発明の改良又は変更について更なる特許を出願し、かつ
 - (c) 特許を求める更なる出願が規則に従ってされている場合は、局長は、本法及び規則に従うことを条件として、その改良又は変更についての追加特許を付与することができる。
- (2) 追加特許出願に関する特許願書及び完全明細書の審査は、主発明に係わる特許出願に関する特許願書及び完全明細書に対する審査請求がされるまでは、行ってはならない。
- (3) 追加特許証への捺印は、主発明の特許証に捺印するまでは、行ってはならない。
- (4) 本条に基づく局長の決定に対しては、連邦裁判所に上訴することができる。

第82条 特許の取消及びそれに代わる追加特許の付与

- (1) 次の場合、すなわち、
 - (a) 主発明の改良又は変更である発明が独立特許の対象であり、かつ
 - (b) 当該独立特許の特許権者が同時に主発明に係わる特許の特許権者である場合は、局長は、特許権者によってされた請求により、当該独立特許を取り消し、改良又は変更についての追加特許を付与することができる。
- (2) 本条に基づいて付与される追加特許には、取り消される独立特許の特許日と同一の特許日を与えなければならない。
- (3) 本条に基づく請求を拒絶する局長の決定に対しては、連邦裁判所に上訴することができる。

第83条 追加特許の存続期間

通常存続期間

- (1) 一般原則としては、主発明に係わる特許が効力を有している限り、追加特許は効力を有する。ただし、この原則は、(3)及び(4)に記載されている除外規定に従うことを条件とする。
- (2) 追加特許の存続期間は、主発明に係わる特許が第6章第3部に基づいて延長されない場合であっても、前記の部に基づいて延長を受けることができる。

追加特許の期間延長

- (3) 追加特許の存続期間が第6章第3部に基づいて延長された場合は、
 - (a) 当該延長は、主発明に係わる特許の延長されない存続期間が終了したときに始まり、かつ
 - (b) 延長が始まったときは、追加特許は独立特許となる。

主発明に係わる特許の期間延長

- (4) 次の場合，すなわち，
- (a) 主発明に係わる特許の存続期間が第 6 章第 3 部に基づいて延長され，かつ
 - (b) 追加特許の存続期間が前記の部に基づいて延長されることがなかった場合は，追加特許の存続期間は，主発明に係わる特許の延長されない存続期間の終了時に満了する。

第 85 条 主発明に係わる特許の取消

- (1) 主発明に係わる特許が，所定の裁判所により又は第 101 条若しくは第 137 条に基づいて局長により取り消された場合は，追加特許は，
- (a) 当該特許が所定の裁判所により取り消された場合—その裁判所から，又は
 - (b) それ以外の全ての場合—局長から，別段の命令を受けた場合を除き，独立特許となる。
- (2) 追加特許が本条に基づいて独立特許となった場合は，その存続期間は，主発明に係わる特許の満了していない存続期間を超えることができない。

第 86 条 更新手数料の納付不要

追加特許の更新については，手数料の納付を必要としない。

第 87 条 追加特許が独立特許となった場合の手数料の納付

追加特許が独立特許となった後に納付を要する手数料及び納付期日は，独立特許の特許日を基準として定められるものとする。

第9章 標準特許の再審査

第96A条 この章は革新特許には適用しない

この章は、革新特許に関しては適用しない。

第97条 完全明細書の再審査

(1) 本条及び規則に従うことを条件として、次の場合、すなわち、

(a) 特許出願に係わる願書及び完全明細書が受理されており、かつ

(b) 特許が付与されていない場合は、

局長は、完全明細書を再審査することができる。

(2) 本条及び規則に従うことを条件として、特許が付与されている場合でも、局長は、その完全明細書を再審査ことができ、また、特許権者又はその他の者から再審査の請求があったときは、再審査をしなければならない。

(3) 所定の裁判所における訴訟において、本法に基づいて特許の有効性が争われたときは、その裁判所は、局長に対し完全明細書を再審査するよう指示することができ、局長は、それに従い完全明細書を再審査しなければならない。

(3A) 再審査は規則に従って行わなければならない。

(4) 特許について、関連訴訟が係属しているときは、局長は、その特許の完全明細書について、(2)に基づく再審査をしてはならない。

(5) 次の場合、すなわち、

(a) 局長がある特許の完全明細書に関し、(2)に基づく再審査を既に始めており、かつ

(b) その特許に係わる関連訴訟が開始された場合は、

局長は、再審査を継続してはならない。

第98条 再審査に関する報告

局長は、完全明細書を再審査したときは、次の事情に該当するか否かを確認し、報告しなければならない。

(a) 明細書が第40条(2)から(4)までを遵守しているか否か、

(b) 局長の知る限りにおいて、クレームされた発明が第18条(1)(a)、(b)及び(c)にいう基準を満たしているか否か、及び

(c) 発明が、第18条(2)に基づく特許可能な発明であるか否か。

第99条 出願人又は特許権者による陳述書

(1) 局長が完全明細書に不利な報告書を作成したときは、出願人又は特許権者は、所定の期間内に、規則に従い、当該報告書の全部又は一部について争う陳述書を提出することができる。

(2) 出願人又は特許権者は、完全明細書を補正する措置をとるか否か又は第106条若しくは第107条に基づく指示に従って補正提案書を提出するか否かに拘らず、陳述書を提出することができる。

第 100 条 報告書の写しを裁判所に送付しなければならない

再審査が第 97 条(3)に基づいて指示されたときは、その指示を出した裁判所に、第 98 条に基づく報告書の写し及び当該報告書に関連し第 99 条に基づいて提出された陳述書の写しが送付されなければならない。

第 100A 条 特許付与の拒絶—特許付与前の再審査

- (1) 局長は、局長が次のことをする場合は、特許付与を拒絶することができる。
 - (a) 第 97 条(1)に基づく関連明細書の再審査に関する反対の報告をし、かつ
 - (b) 明細書に対する反論の合法的根拠が存在することを、疑う余地なく認める。
- (2) 局長は、次の条件が満たされている場合を除き、本条に基づいて特許の付与を拒絶することができない。
 - (a) 局長が出願人に対し、聴聞を受ける合理的機会を与えていること、及び
 - (b) 該当するときは、出願人に対し、異論の合法的理由を除去する目的で、その関連する明細書を補正するための合理的機会を与え、かつ、出願人がそれをしなかったこと
- (3) 出願人は、本条に基づく局長の決定に対し、連邦裁判所に上訴することができる。

第 101 条 特許の取消—特許付与後の再審査

- (1) 局長は、局長が次のことをする場合は、書面通知により、特許を全体として又は特定クレームに関して、取り消すことができる。
 - (a) 第 97 条(2)に基づく関連明細書の再審査に関する反対の報告をし、かつ
 - (b) 関連明細書に対する反論の合法的根拠が存在することを、疑う余地なく認める。
- (2) 局長は、次の条件が満たされている場合を除き、本条に基づいて特許を取り消してはならない。
 - (a) 局長が特許権者に対し、聴聞を受ける合理的機会を与えていること、及び
 - (b) 該当するときは、出願人に対し、異論の合法的理由を除去する目的で、その関連する明細書を補正するための合理的機会を与え、かつ、特許権者がそれをしなかったこと
- (3) 局長は、特許に関連する訴訟が係属している場合は、本条に基づいてその特許を取り消してはならない。
- (4) 特許権者は、本条に基づく局長の決定に対し、連邦裁判所に上訴することができる。

第 9A 章 審査, 再審査及び異議申立－革新特許

第 1 部 革新特許の審査

第 101A 条 審査は請求することができ又は局長は審査する旨を決定することができる

革新特許の付与後, 局長は, 革新特許に係わる完全明細書の審査を,

- (a) 行う旨を決定したときは, これを行うことができ, また
- (b) 特許権者又はそれ以外の者から書面によって行うことを請求されたときは, これを行わなければならない。

第 101B 条 革新特許の審査

局長が特許審査をするに際し行わなければならない事項

(1) 局長が第 101A 条に基づく革新特許の審査を決定し又は求められた場合は, 局長は次のことをしなければならない。

- (a) (2)に定める事項を確認するために, 特許に関する完全明細書を審査すること, 及び
- (b) これらの事項について報告すること

審査及び報告事項

(2) 本項における事項は, 次の通りである。

- (a) 明細書が第 40 条 (2) から (4) までを遵守しているか,
- (b) クレームされた発明が第 18 条 (1A) (a), (b) 及び (c) を遵守しているか,
- (c) 発明が第 18 条 (2) 及び (3) に基づく特許可能な発明であるか,
- (d) 発明の使用が法律に反することにならないか,
- (e) 特許が, 食品又は医療品 (人用又は動物用を問わず, 外用又は内用を問わず) として使用することができ, かつ, 既知の成分の単なる混合物である物質を, 発明としてクレームしていないか,
- (f) 特許が, 単なる混合による当該物質を生産する方法を発明としてクレームしていないか,
- (g) 特許が, あるクレームであって, 人名をクレームされた発明の名称又は名称の一部として含むものを含んでいないか,
- (h) 特許が, 別の特許の主題であり同一発明者により創作された発明と同一の発明であって, 各特許に関し関連するクレームが同一の優先日を有するものをクレームしていないか, 及び
- (i) 完全明細書が本号の適用上定められる他の事項 (あれば) を遵守しているか

第 101C 条 審査実施の方法及び時期

第 101B 条に基づく審査は, 次の通り実施しなければならない。

- (a) 規則に従って, かつ
- (b) 所定の期間内に

第 101E 条 審査証明書

(1) 本条は, 次の場合に革新特許に適用される。

- (a) 第 101B 条に基づく特許審査の後に, 局長が次の事項に関し, 疑う余地なく認めることを決定する場合

- (i) 明細書が第 40 条(2)から(4)までを遵守していること
 - (ii) クレームされた発明が第 18 条(1A)(a), (b)及び(c)を遵守していること
 - (iii) 発明が第 18 条(2)及び(3)に基づく特許可能な発明であること
 - (iv) 発明の使用が法律に反することにならないこと
 - (v) 特許が, 食品又は医療品(人用又は動物用を問わず, 外用又は内用を問わず)として使用することができ, かつ, 既知の成分の単なる混合物である物質を, 発明としてクレームしていないこと
 - (vi) 特許が, 単なる混合による当該物質を生産する方法を発明としてクレームしていないこと
 - (vii) 特許が, あるクレームであって, 人名を発明の名称又は名称の一部として含むクレームを含んでいないこと
 - (viii) 特許が, 別の特許の主題であり同一発明者により創作された発明と同一の発明であって, 各特許に関し関連するクレームが同一の優先日を有するものをクレームしていないこと
 - (ix) 完全明細書が, 第 101B 条(2)(i)の適用上定められるその他の事項(あれば)を遵守していること
- (b) 特許が第 143A 条に基づいて失効していない場合
- (2) 本条が適用される場合は, 局長は次のことをしなければならない。
- (a) 特許権者及び審査を請求した者(特許権者と異なる場合)に対し, 特許が審査され, 審査証明書が交付されることになる旨を通知すること,
 - (b) 生じた審査の通知を公報において公告すること,
 - (c) 審査証明書を, 承認された様式で特許権者に交付すること, 及び
 - (d) 証明書の交付を登録すること

第 101EA 条 審査証明書の取消

- (1) 局長は, 次のことを疑う余地なく認める場合は, 革新特許に関して交付された審査証明書を取り消すことができる。
- (a) 証明書が交付された時点で存在したすべての事情(局長がその存在を知っていたか否かを問わない)を考慮して, 審査証明書は交付すべきでなかったこと,
 - (b) すべての事情を考慮して, 証明書を取り消すのが合理的であること, 及び
 - (c) 関連する如何なる係属手続も存在しないこと
- (2) 局長が証明書を取り消した場合は,
- (a) 第 101E 条の規定は, 取消後は, 特許に関して作用しなかったものとみなされ,
 - (b) 局長は, 第 101B 条に基づく特許の審査及びその報告を継続しなければならず, かつ
 - (c) 第 101E 条及び第 101F 条は, 特許に関しては引き続き適用される。

第 101F 条 第 101B 条に基づく審査の結果としての革新特許の取消

- (1) 次の場合, 局長は, その特許を取り消さなければならない。
- (a) 第 101B 条に基づく特許審査の結果,
 - (b) 第 101E 条に適合せず, かつ
 - (c) 第 143A 条に基づく効力停止にはなっていない
- (2) 局長が特許を取り消したときは,

- (a) 局長は、特許権者及び審査を請求した者(その者が特許権者でない場合)に対し、当該取消を通知しなければならず、かつ
- (b) 特許についての当該取消を登録しなければならない。
- (3) 局長は、次の条件が満たされている場合を除き、本条に基づく特許を取り消すことができない。
 - (a) 局長が特許権者に対し、聴聞を受ける合理的機会を与えていること、及び
 - (b) 該当するときは、特許権者に、特許取消理由を除去する目的で、その関連する明細書を補正するための合理的機会を与えており、かつ、特許権者がそれを行わなかったこと
- (4) 特許を取り消す旨の局長の決定に対しては、連邦裁判所に上訴することができる。

第2部 革新特許の再審査

第101G条 革新特許に係わる完全明細書の再審査

(1) 第101K条(2)及び(3)並びに規則に従うことを条件として、革新特許が証明された後、局長は、革新特許に係わる完全明細書の再審査を、

- (a) 行う旨を決定したときは、これを行うことができ、また
- (b) 特許権者又はそれ以外の者から書面によって行うことを請求されたときは、これを行わなければならない。

(1A) 再審査は規則に従って行わなければならない。

(2) 局長が(1)に基づいて革新特許の再審査をするときは、

- (a) 局長は、その特許に係わる完全明細書を再審査し、(3)に規定する理由が立証されたために、その特許が無効であり、取り消されるべきであるか否かを決定しなければならず、かつ
- (b) 局長は、(3)に規定する理由について報告しなければならない。

(3) (2)に基づく特許取消の理由は次の通りである。

- (a) 完全出願に関して提出された明細書が第40条(2)又は(3)を遵守していないこと
- (b) クレームされた発明が第18条(1A)(a)、(b)又は(c)を遵守していないこと
- (c) 発明が第18条(2)又は(3)に基づく特許可能な発明でないこと
- (4) (2)に基づく特許取消の理由は、前記以外に存在しない。

第101H条 特許権者の陳述書

(1) 局長が、第101G条に基づく再審査の後、特許についての取消理由が立証されたことを報告した場合は、特許権者は、所定の期間内に、規則に従い、当該報告書の全部又は一部について争う陳述書を提出することができる。

(2) 特許権者は、完全明細書を補正する措置をとるか否か又は第106条に基づく指示に従って補正提案書を提出するか否かに拘らず、陳述書を提出することができる。

第101J条 再審査の結果としての革新特許の取消

(1) 局長は、次のことをする場合は、特許を全体として又は特定のクレームに関して、書面通知により取り消すことができる。

- (a) 第101G条に基づく関連明細書の再審査に関する反対の報告をし、かつ
- (b) 特許取消の理由が存在することを疑う余地なく認める場合

(2) 局長が特許を取り消したときは、

- (a) 局長は、特許権者及び審査を請求した者(その者が特許権者でない場合)に対し、特許の取消を通知しなければならず、かつ
- (b) 特許についての当該取消を登録しなければならない。

(3) 局長は、次の条件が満たされている場合を除き、本条に基づいて特許を取り消してはならない。

- (a) 局長が特許権者に対し、聴聞を受ける合理的機会を与えていること、
- (b) 局長が、特許権者が第101H条に基づいて提出した陳述書がある場合は、それを検討していること、及び
- (c) 該当するときは、局長が特許権者に対し、取消理由を除去する目的で、その関連する明

- 細書を補正するための合理的機会を与えており、かつ、特許権者がそれを行わなかったこと
- (4) 局長は、ある特許について関連訴訟が係属している間は、本条に基づき、その特許を取り消してはならない。
 - (5) 特許権者は、本条に基づく局長の決定に対し、連邦裁判所に上訴することができる。

第 101K 条 関連訴訟及び再審査

- (1) 所定の裁判所における本法に基づく訴訟において、革新特許の有効性について争われる場合は、当該裁判所は、局長に対し、当該特許に係わる完全明細書を再審査するよう指示することができる。局長は、前記の指示を受けたときは、それに従って、当該明細書を再審査しなければならない。
- (2) 革新特許について、関連訴訟が係属している場合は、局長は、その特許に係わる完全明細書を再審査してはならない。
- (3) 次の場合、すなわち、
 - (a) 局長が革新特許に係わる完全明細書の再審査を開始しており、かつ
 - (b) その特許について、関連訴訟が開始された場合は、局長は、当該再審査を継続してはならない。

第 101L 条 報告書の写しを裁判所に送付しなければならない

第 101K 条(1)に基づいて再審査が指示されていた場合は、第 101G 条(2) (b)に基づく報告書の写し及び第 101H 条に基づいて当該報告書に関連して提出された陳述書があるときはその写しは、指示をした裁判所に送付されなければならない。

第3部 革新特許に対する異議申立

第101M条 革新特許に対する異議申立

大臣又はその他の何人も、次の無効理由の1又は2以上を基にし、証明されている革新特許に対して規則に従って異議申立をし、その特許の取消を求めることができるが、無効理由はそれ以外には存在しない。

- (a) 特許権者が、
- (i) 特許を受ける権限を有していないこと、又は
- (ii) 権限を有しているが、他の者と共有する場合に限られていること
- (b) 完全明細書が第40条(2)又は(3)を遵守していない、
- (c) 発明が、第18条(1A)(a)、(b)又は(c)を満たしていない、及び
- (d) 発明が、第18条(2)又は(3)に基づく特許可能な発明でない。

第101N条 局長による聴聞及び決定

- (1) 第101M条に基づいて革新特許に対する異議申立がされたときは、局長は、規則に従って、その事件についての決定をしなければならない。
- (2) 局長は、事件について決定を下す前に、異議申立人及び特許権者に聴聞を受ける合理的機会を与えなければならない。
- (3) 局長は、特許を取り消すか否かを決定する場合に、革新特許の付与に対して異議申立をすることができる全ての理由を考慮することができ、その場合は、その理由に異議申立人が依拠しているか否かを問わない。
- (4) (6)に従うことを条件として、局長は、革新特許を取り消す理由が存在していると認めるときは、書面により、特許をその全体において又は特定のクレームに関連する範囲で、取り消すことができる。
- (5) 局長が特許を取り消したときは、
- (a) 局長は、特許権者及び異議申立人に当該取消を通知し、かつ
- (b) 特許についての当該取消を登録しなければならない。
- (6) 局長が、該当する場合は、特許権者に対し、取消理由を除去する目的で関連する明細書を補正するための合理的機会を与えており、かつ、特許権者がそれをしなかった場合を除き、局長は、本条に基づいて特許を取り消すことができない。
- (7) 特許権者及び異議申立人は、本条に基づく局長の決定に対し、連邦裁判所に上訴することができる。

第101P条 関連訴訟及び異議申立

革新特許に関して関連訴訟が係属している場合は、その裁判所の許可がない限り、局長は、当該特許に関して、この部に基づく決定をしてはならない。

第10章 補正

第1部 許容されない補正

第102条 どのような補正が許容されるか

完全明細書の補正は、補正された明細書が一定の書類で開示されたものを超える事項をクレームし又は開示する場合は、許容されない。

(1) 完全明細書の補正は、補正の結果として明細書が次の書類で開示されたものを超える事項をクレームし又は開示することになる場合は、許容されない。

- (a) 提出された完全明細書
- (b) 他の所定の書類(あれば)

一定期間は完全明細書の補正が許容されない

(2) 補正後に以下の場合、一定期間は完全明細書の補正が許容されない

- (a) 補正後のクレームが、補正前のクレームの範囲を超える、又は
- (b) 補正後の明細書が第40条(2)又は(3)に適合しない

一定期間とは

(2A) (2)の一定期間とは、

- (a) 標準特許の完全明細書の補正の場合、明細書が受理された後、又は
- (b) 革新特許の完全明細書の補正の場合、局長が第101E条(1)(a)に従って決定した後

一定の条件では革新特許の補正の請求は許容されない

(2B) 以下の場合、革新特許の補正の請求は許容されない

- (a) 第79C条による特許出願であり、
- (b) 補正により革新特許出願が標準特許出願に変更される場合

規則で規定される種類の補正は許容されない

(2D) 特許願書又は完全明細書の補正は、それが本条の適用上定められた規則により規定される種類のものである場合は、許容されない。

一定の場合には本条は適用されない

(3) 本条は、次の目的での補正には適用されない。

- (a) 完全明細書において又は関して生じた誤記又は明白な誤謬を補正するため、又は
- (b) 第6条(c)(寄託要件)を遵守するため

第103条 譲渡抵当権者又は排他的ライセンシーによる同意が必要

(1) ある者が、ある特許の譲渡抵当権者又は排他的ライセンシーとして登録されている場合は、完全明細書の補正は、当該譲渡抵当権者又はライセンシーがその補正について書面をもって同意している場合を除き、許容されない。

(2) 譲渡抵当権者又はライセンシーが補正提案に同意することを拒絶した場合において、局長は、出願人又は特許権者の請求に基づいて、同意が不当に拒絶されたと認めるときは、譲渡抵当権者又はライセンシーの同意は必要でない旨を指示することができる。

第2部 特許願書、明細書及び他の提出書類についての補正

第104条 出願人及び特許権者による補正

- (1) 特許出願人又は特許権者は、本法に従うことを条件として、また、規則に従うことを条件とし、かつ、規則に従って、局長に対し、次の目的の一方又は両方を含む目的で、関連する特許願書若しくは完全明細書又は他の提出書類を補正する許可を求めることができる。
- (a) 異論が生じたのが審査若しくは再審査の過程においてであるか又はそれ以外においてであるかを問わず、願書又は明細書に対する異論の合法的理由を除去すること
- (b) 誤記又は明白な錯誤を補正すること
- (2) 出願人又は特許権者が特許願書若しくは完全明細書又は他の提出書類を補正する許可を求めた場合は、局長は、規則に従って、その請求を検討し、処理しなければならない。
- (4) 大臣又は他の何人も、規則に従うことを条件とし、かつ、規則に従って、補正の許可に異議申立をすることができる。
- (5) 局長は、第102条に基づき許容することができない補正を許容してはならない。
- (6) 補正が許可されたときに、その補正がされたものとみなす。
- (7) 補正請求を許可する又はその許可を拒絶する旨の局長の決定であつて、所定の決定以外のものに対しては、連邦裁判所に上訴することができる。

第105条 裁判所によって指示される補正

訴訟中の補正命令

- (1) 特許に係わる関連の訴訟において特許権者からの請求があつたときは、裁判所は命令をもって、該当する特許証、特許願書又は完全明細書をその命令書に記載した方法で補正するよう指示することができる。

上訴中の補正命令

- (1A) 特許出願に関し局長の決定又は指示に対して連邦裁判所に上訴がされた場合は、連邦裁判所は、特許出願人の請求に基づいて、命令により、特許願書又は完全明細書を命令で指定する方法により補正するよう指示することができる。

補正命令一般

- (2) (1)又は(1A)の命令には、費用、公告又はその他について裁判所が適切と考える条件がある場合は、それを付すことができる。
- (3) 特許権者は、(1)又は(1A)の命令を求める請求に関して、局長に届け出なければならず、局長は、出頭し、審理を受ける権限を有し、かつ、裁判所の指示があるときは、出頭しなければならない。
- (4) 裁判所は、第102条に基づき許可することができない補正を指示してはならない。
- (5) 特許権者は、所定の期間内に命令書の写しを提出しなければならない。
- (6) 命令書の写しを提出したときに、該当する特許証、特許願書又は完全明細書が命令書に記載された方法で補正されたものとみなす。

第106条 局長によって指示される補正：特許

- (1) 次の場合、すなわち、
- (a) 特許が付与されており、かつ

- (b) 局長が、特許は、
 - (i) 標準特許の場合—特許の再審査に続く、又は
 - (ii) 革新特許の場合—特許の審査、再審査又は異議申立に続く、
- 明細書の適切な補正によって除去することができる理由に基づいて無効であると認めた場合は、局長は、規則に従い、特許権者に対し、それらの理由を除去する目的で、明細書に係わる補正提案書を局長が認める期間内に提出するよう指示することができる。
- (2) 局長は、最初に特許権者に聴聞を受ける合理的機会を与えることなしに、指示を出してはならない。
 - (3) 特許権者は、規則に従い、補正提案書を補正することができる。
 - (4) 局長は、提案書(又は補正された提案書)に記載されている補正は許容されない、また、その補正がされたときには、特許を無効にしている理由を除去することになると認めたときは、当該補正を許可しなければならない。
 - (5) 補正が許可されたときに、その補正がされたものとみなす。

第 107 条 局長によって指示される補正：標準特許の出願

- (1) 次の場合、すなわち、
 - (a) 標準特許を求める完全出願がされており、
 - (b) 局長が、特許願書又は完全明細書に対する異論の合法的理由が存在しているが、これらの異論の理由は、願書又は明細書を適切に補正することによって除去することができるか、かつ
 - (c) 出願人が、異論の理由を除去するための、願書又は明細書に係わる補正措置をとっていない場合は、
- 局長は、規則に従い、出願人に対し、それらの異論の理由を除去する目的で、願書又は明細書に係わる補正提案書を局長が認める期間内に提出するよう指示することができる。
- (2) 局長は、最初に出願人に聴聞を受ける合理的機会を与えることなしに、指示を出してはならない。
 - (3) 出願人は、規則に従い、補正提案書を補正することができる。
 - (4) 局長が、提案書(又は補正された提案書)に記載されている補正は許容されるものであるものであり、また、その補正がされたときには、特許願書及び完全明細書に対する全ての異論の合法的理由を除去することになると認めたときは、局長は、当該補正を許可しなければならない。
 - (5) 補正が許可されたときに、その補正がされたものとみなす。

第 109 条 上訴

第 106 条又は第 107 条に基づく局長の指示に対しては、連邦裁判所に上訴することができる。

第3部 雑則

第110条 完全明細書に係わる補正の公告

公衆の閲覧に供されている完全明細書に係わる補正は、公報に公告しなければならない。

第112条 係属中の訴訟

特許に係わる完全明細書は、第105条に基づく場合を除き、その特許に関連する訴訟が係属している間は、補正してはならない。

第112A条 上訴に関する決定

特許出願に関する完全明細書は、第105条に基づく場合を除き、次の場合は補正してはならない。

- (a) 明細書に関して局長の決定又は指示に対する上訴が連邦裁判所に提起されており、かつ
- (b) 上訴及びそこから生じる手続が、最終決定に至らず、取下又はその他の処分がされていない場合

第113条 譲渡又は契約に基づいて権利主張する者

(1) 特許が付与される前に、特許が付与されたならば譲渡若しくは契約に基づき又は法の作用により、

(a) 当該特許又は当該特許についての利益、又は

(b) 当該特許又は前記の利益に関する不可分の持分、

についての権限を有することになる者がいる場合は、局長は、その者が規則に従って請求したときは、出願の手続を、その者の名義で又は事情に応じてその者と出願人若しくは他の共同出願人の名義で行うよう指示することができる。

(2) 局長が指示を出した場合は、

(a) その者は、出願人又は事情に応じて共同出願人であるものとみなし、かつ

(b) 特許願書は、その者に対して単独に又は事情に応じて共同特許権者として、特許付与を求めるよう補正されているものとみなす。

第114条 一定の補正済明細書のクレームの優先日

(1) 本条は次の場合に適用される。

(a) 完全明細書が補正されており、

(b) 第102条(1)に基づき補正が許容されておらず、かつ

(c) 補正の結果として、補正後の明細書のクレームが次の発明をクレームしている場合

(i) 提出された完全明細書において、関連技術の熟練者が発明を実行するのに十分明瞭、かつ、十分完全な方法で開示されていなかったが

(ii) 補正後の明細書においては、そのような方法で開示されている発明

(2) 本条が適用される場合は、クレームの優先日は、規則に基づいて決定されなければならない。

第 114A 条 一定の補正されたクレームについては異論を唱えることができない

(1) 本条は次の場合に適用される。

(a) 完全明細書(原明細書)が補正されており、

(b) 第 102 条(1)に基づき補正が許容されておらず、

(ba) 補正の結果として、補正後の明細書のクレームが、提出された最初の明細書において関連技術の熟練者が発明を実行するのに十分明瞭、かつ、十分完全な方法で開示されていなかった発明をクレームしており、かつ

(c) 原明細書の提出日後、原明細書に記載されている発明に係わる公開又は使用が行われている場合

(2) 本条が適用される場合は、発明が、補正後の明細書にクレームされている範囲で、かつ、原明細書に記載されている発明の公開又は使用を考慮して、次の事項を有していないということを理由としては、補正後の明細書に異論を唱えることができず、かつ、特許は無効とならない。

(a) 標準特許の場合—進歩性、又は

(b) 革新特許の場合—革新性

第 115 条 損害等の回収に関する制限

(1) 完全明細書が公衆の閲覧に供された後で補正された場合は、当該補正を許可し若しくは指示する決定又は命令が行われる日前的の特許侵害に関しては、損害賠償を認めてはならず、かつ、利益の返還を命じる命令を出してはならないが、それについては、

(a) 補正前の明細書が、誠実に、かつ、適切な技量と知識をもって作成されていると裁判所が認めていないこと、又は

(b) 明細書中の侵害を受けたクレームが、第 114(1)条に記載したクレームであること、を条件とする。

(2) (1)は、第 57 条(3)及び(4)に従うことを条件として、効力を有する。

第 116 条 補正された明細書の解釈

局長又は裁判所は、補正された明細書を解釈するに際し、補正前の明細書を参照することができる。

第11章 侵害

第1部 侵害及び侵害訴訟

第117条 製品の供給による侵害

(1) 製品の使用が特許を侵害することになる場合は、供給者から他の者への当該製品の供給は、当該供給者があるの特許に係わる特許権者又はライセンシーでない限り、当該供給者による特許侵害である。

(2) (1)において、製品の使用というときは、次の事項をいう。

- (a) 内容又は設計上、その製品が合理的にただ1の使用のみ可能である場合—その使用、
- (b) 当該製品が一般的市販品でない場合—当該製品に係わる全ての使用。ただし、供給者が、供給先は当該製品をそのような使用にあてると考える理由を有することを条件とする、又は
- (c) 全ての場合—供給者から与えられた又は供給者により若しくは供給者の許可を得て公表された広告に掲載されている当該製品の使用に関する説明又は当該製品を使用することの勧誘に沿った当該製品の使用

第118条 特許権の侵害とならない場合：外国籍の船舶、航空機又は車輛での使用

次の事項によっては、特許権者の権利は侵害されない。

- (a) 特許発明を外国籍船舶内で、その船体又は機械、船具、装備その他の付属物に関して使用すること。ただし、当該船舶が単に一時的又は偶発的に特許地域に入り、かつ、その発明が専らその船舶の必要のために使用される場合に限る、又は
- (b) 特許発明を外国籍航空機若しくは外国籍陸上車輛の構造若しくは操作に関し又は当該航空機若しくは車輛の付属物に関して使用すること。ただし、当該航空機若しくは車輛が単に一時的又は偶発的に特許地域に入った場合に限る。

第119条 特許権の侵害とならない場合：先使用

(1) 何人も、関連するクレームの優先日直前に、その者が、

- (a) 当該特許分野において製品、方法又は工程を実施していた、又は
- (b) 当該特許分野においてその製品、方法又は工程を実施するために、(契約又はその他の方法によって)一定の準備をしていた場合は、当該特許を侵害することなく、その製品、方法又は工程を実施し、本項とは別に当該特許の侵害となるような行為をすることができる。

(2) 優先日前に、その者が、

- (a) 当該特許地域においてその製品、方法又は工程の実施を停止していた(一時的な場合を除く)、又は
- (b) 当該特許分野においてその製品、方法又は工程を実施するための準備を放棄していた(一時的な場合を除く)場合は、(1)は適用しない。

特許権者から得る製品、方法又は工程の限度

(3) (1)は、その者が、特許発明に係わる特許権者又はその前権原者から得た製品、方法又は工程には適用しないが、その者がその製品、方法又は工程を、

- (a) 特許権者又はその前権原者によって又はその同意を得て、かつ

(b) 第 24 条(1) (a)に定める所定の状況にて、
公衆が利用することができるようにされた情報から得ていた場合は、別とする。

権原承継人についての侵害免除

(4) 何人(処分者)も、特許を侵害せずに行為するための(1)に基づく処分者の権限の全部を別の者(受領者)へ処分することができる。処分者がそうする場合は、本条は、(1)、(2)及び(3)におけるその者への言及が、次への言及であるとして、受領者に適用する。

(a) 処分者、又は

(b) 本項を 1 以上の前記の項に適用することを理由に処分者の権限が生じた場合
最初の者であって、

(i) 当該特許を侵害せずに行為する権限を(1)に基づき与えられており(それ自体を適用して)、かつ

(ii) 処分者の権限が直接又は間接的に帰属する者

定義

(5) 本条において、

「実施する」とは、次の事項を含む。

(a) ある製品に関連して、

(i) 当該製品を製造、賃貸、販売又はその他の方法で処分すること、

(ii) 当該製品の製造、賃貸、販売又はその他の方法での処分を申し出ること、

(iii) 当該製品を使用又は輸入すること、及び

(iv) (i)、(ii)又は(iii)に定める行為をする目的で、当該製品を所持すること、また

(b) ある方法又は工程に関連して、

(i) 当該方法又は工程を使用すること、及び

(ii) 当該方法又は工程の使用に起因する製品について、(a) (i)、(ii)、(iii)又は(iv)に定める行為をすること

第 119A 条 特許権の侵害とならない場合：医薬品の規制上の承認を得るための行為

(1) 医薬特許の特許権者の権利は、ある者が当該特許においてクレームされた発明を実施しており、当該実施が、

(a) 以下の商品、すなわち、

(i) 治療用途を意図しており、かつ

(ii) 1989 年治療用品法に規定する医療機器又は治療機器でない商品、

をオーストラリア治療用品登録簿へ登録させることに関連する目的、又は

(b) 外国の又は外国の一部の法律に基づいて、類似の規制上の承認を取得することに関連する目的、

のみを目的とする場合は、その者により侵害されない。

(2) (1)は、(1) (b)に定める目的のための商品のオーストラリアからの輸出には適用しないが、当該特許存続期間が第 6 章第 3 部に基ついて延長され、かつ、その商品が次のもので構成され又はこれを含む場合を除く。

(a) 特許の完全明細書において実質的に開示され、実質的に当該明細書のクレームの範囲内にある医薬物質自体、又は

(b) 組換え DNA 技術の使用を伴う工程によって製造されたときの医薬物質であって、特許の

完全明細書において実質的に開示され、実質的に当該明細書のクレームの範囲内にあるもの

(3) 本条において「医薬特許」とは、

(a) 医薬物質、又は

(b) 医薬物質に関連する方法、用途又は製品で、次の何れか、すなわち、

(i) 当該物質を製造するために必要な原料を製造する方法、

(ii) 当該物質を製造するために必要な原料である製品、

(iii) 当該物質のプロドラッグ、代謝産物又は派生物である製品、

をクレームする特許を意味する。

第 119B 条 特許権の侵害とならない場合：規制上の承認を得るための行為(非医薬品)

(1) 何人も、本項を除けば特許の侵害となるような行為を、その行為が次の目的でのみ実施される場合は、当該特許を侵害することなく行うことができる。

(a) 製品、方法又は工程を実施するための、連邦、州又は地域の法律により要求される承認を取得することに関連する目的、又は

(b) 他国又は他の地域の法律に基づく類似の承認を取得することに関連する目的

(2) 本条は、119A 条(3)の意味での医薬特許に関しては適用されない。

第 119C 条 特許権の侵害とならない場合：実験目的での行為

(1) 何人も、本項を除けば特許の侵害となるような行為を、当該行為が発明の内容に関する実験目的で実施される場合は、当該発明特許を侵害することなく行うことができる。

(2) 本条の適用上、発明の内容に関する「実験目的」とは次の項目を含むが、これに限定されない。

(a) 発明の特性の決定

(b) 発明に関するクレームの範囲の決定

(c) 発明の改良又は変更

(d) 発明に関する特許又はクレームの有効性の決定

(e) ある行為を実施することにより、当該発明特許を侵害することになるか否か又は侵害しているか否かの決定

第 120 条 侵害訴訟

(1) (1A)に従うことを条件として、侵害訴訟は、特許権者又は排他的ライセンシーが、所定の裁判所又はその事件を審理し決定する権限を有する他の裁判所において開始することができる。

(1A) 革新特許に関する侵害訴訟は、その特許が証明されている場合を除き、開始することができない。

(2) 排他的ライセンシーが侵害訴訟を開始したときは、特許権者は、原告として参加する場合を除き、被告として参加しなければならない。

(3) 被告として参加した特許権者は、その訴訟に出頭し、参加する場合を除き、費用負担の責任を負わない。

(4) 侵害訴訟は、次の何れか遅く終了する期間内に開始しなければならない。

(a) 関連する特許が付与された日から 3 年、又は

(b) 侵害行為がされた日から6年

第121条 特許の取消を求める反訴

(1) 侵害訴訟の被告は、当該訴訟における反訴の形で、その特許の取消を請求することができる。

(2) 特許の取消訴訟に関する本法の規定を、必要な変更を加えて反訴に適用する。

第121A条 挙証責任—方法特許の侵害

(1) 本条は、製品を取得する方法についての特許に限定して適用する。

(2) 特許権者又は排他的ライセンシーが開始した特許に関する侵害訴訟において、

(a) 被告が、特許を受けた方法によって取得される製品と同一の製品(被告の製品)を取得するために、特許を受けた方法とは異なる方法を使用したと主張し、かつ

(b) 裁判所が、次の事項、すなわち、

(i) 被告の製品が特許を受けた方法によって製造された可能性が極めて高いこと、及び

(ii) 特許権者又は排他的ライセンシーが、被告が実際に使用した方法を発見するための合理的措置をとったが発見することができなかつたこと、

を認めた場合において、被告側に責任のある反証が挙げられないときは、被告の製品は、特許を受けた方法によって取得されたものとみなす。

(3) 裁判所は、(2)の適用上、被告が証拠を挙げる方法を決定するに際しては、営業上及び製造上の秘密保護に関する被告の正当な権利を考慮しなければならない。

第122条 特許侵害に対する救済

(1) 特許侵害に対して裁判所が認めることができる救済には、差止命令(裁判所が適切と考える条件がある場合は、その条件に従うものとする)及び原告の選択に従い、損害賠償又は利益返還が含まれる。

(1A) 裁判所は、次の事項を考慮の上で適切と認めるときは、特許侵害に対する損害賠償の査定に追加の金額を含めることができる。

(a) 侵害の凶悪さ、

(b) 類似の特許侵害を阻止する必要性、

(c) 特許を侵害した当事者の行為であつて、

(i) 侵害を構成する行為の後、又は

(ii) 特許を侵害したと主張されたことを当該当事者に通知された後、
に生じたもの、

(d) 侵害を理由に当該当事者に生じたことが証明される利益、及び

(e) その他の全ての関連事項

(2) 裁判所は、何れかの当事者からの請求に基づき、裁判所が適切と考える形で、車輛、船舶、航空機又は敷地内にある物品を検査するための命令を出し、かつ、当該検査について、条件を付すこと及び指示を出すことができる。

第123条 善意の侵害

(1) 特許侵害に関し、被告が裁判所に対し、侵害の日には該当する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がなかったことを認めさせたときは、裁判所は、損害賠償を認定すること又は利益返還の命令を出すことを拒絶することができる。

(2) 侵害日前に、特許を受けている製品であって、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又は使用されていた場合は、反証が挙げられた場合を除き、被告はその特許の存在を知っていたものとみなす。

(3) 本条の如何なる規定も、裁判所が差止命令の形で救済を与える権限に影響を与えるものではない。

第2部 非侵害の宣言

第124条 解釈

この部においては、「特許権者」は、排他的ライセンスを含む。

第125条 非侵害の宣言を求める請求

- (1) ある行為を行った、行っている又は行う予定である者は、当該行為の実行が特許を侵害していない又は侵害することにならない旨の宣言を所定の裁判所に請求することができる。
- (2) 請求は次の通りすることができる。
 - (a) 標準特許でクレームされた発明に関する宣言を求める場合は、特許が付与された後いつでも
 - (b) 革新特許に関する宣言を求める場合は、特許が証明された後いつでも
 - (c) 特許権者が、当該行為の実行がクレームを侵害している又は侵害することになる旨の主張をしているか否かに拘わらず
- (3) 特許権者は、答弁者として手続に参加しなければならない。

第126条 非侵害の宣言を求める訴訟

- (1) 所定の裁判所は、次の場合を除き、非侵害宣言をしてはならない。
 - (a) 宣言の請求人が次のことをした場合
 - (i) 特許権者に対し、行為の実行は特許を侵害しておらず又は侵害することにならない旨の書面による了解を、書面で求め、
 - (ii) 特許権者に対し、実行した行為、実行予定の行為についての書面による完全明細を提供し、かつ
 - (iii) 当該行為がクレームを侵害しているか又は侵害することになるか否かについての助言を得る上で特許権者が要した経費に関し合理的な金額の支払を約束した。
 - (b) 特許権者が了解を与えることを拒否した又は与えなかった場合
- (2) 裁判所は、適切と判断する費用に関して、命令を下すことができる。

第127条 非侵害の宣言の効果

次の場合、すなわち、

- (a) 名義人又は特許権者がある者に対して、発明の実施がクレームの侵害にならない旨を書面で承認するか又は所定の裁判所が発明に関して非侵害の宣言をし、かつ
- (b) 特許権者が後日、その者が承認書において指定された発明を実施するのを禁止する差止命令を取得するか又は前記の宣言が取り消された場合は、その者は、次の事項に対する義務を負わない。
- (c) 差止命令が認められた又は宣言が取り消された日より前に、その者が承認書又は宣言書において指定されている発明を実施することによって取得した利益を特許権者に返還すること、又は
- (d) 当該実施の結果、特許権者が前記の日より前に被った損害に対して賠償金を支払うこと

第3部 侵害訴訟をする旨の不当脅迫

第128条 不当脅迫からの救済を求める請求

(1) 何人かが回状、広告又はその他の手段で、ある者を侵害訴訟又はその他の類似の手段をもって脅迫した場合は、被害者は所定の裁判所又は救済請求について審理し決定する権限を有する他の裁判所に対し、次の事項を求める請求をすることができる。

(a) 当該脅迫は正当化することができないものである旨の宣言、

(b) 当該脅迫の継続に対する差止命令、及び

(c) 当該脅迫の結果、請求人が被った損害の回復

(1A) 裁判所は、次の事項を考慮の上で適切と認めるときは、不当な脅迫の結果として、請求人が被った損害賠償の査定に追加の金額を含めることができる。

(a) 脅迫の凶悪さ、

(b) 類似の脅迫を阻止する必要性、

(c) 脅迫した当事者の行為であって、当事者が脅迫した後に発生する行為、

(d) 脅迫を理由に、脅迫した当事者に生じた利益、及び

(e) その他のすべての関連事項

(2) (1)は、脅迫者がその特許又は特許出願について権限又は権利を有しているか否かに拘らず、適用する。

第129条 脅迫が標準特許又は標準特許出願に関する場合の裁判所の救済付与権

救済を求める第128条に基づく請求が、標準特許又は標準特許出願に関連してされた脅迫に対するものである場合は、脅迫の対象であった行為が次の事項を侵害したか又は侵害することになることを被告が裁判所に認めさせた場合を除き、裁判所は請求人に、請求された救済を与えることができる。

(a) 請求人が無効であることを証明していないクレーム、又は

(b) 特許が付与された場合は無効にされる可能性があるクレームであることを請求人が証明していないクレームに関する第57条に基づく権利

第129A条 革新特許出願又は革新特許に関連する脅迫及び裁判所の救済付与権

侵害訴訟をもってする一定の脅迫は、如何なる場合も正当化することができない

(1) 次の場合、すなわち、

(a) ある者が、

(i) 革新特許の出願をしたが、その出願については未だ決定が行われていないか、又は

(ii) 未だ証明を受けていない革新特許を有しており、かつ

(b) その者が、出願中の特許又は場合により特許に関連して、回状、広告又はその他の手段で、他人を侵害訴訟又はその他の類似の手段をもって脅迫した場合は、脅迫を受けた者がする第128条に基づく救済請求の目的では、当該脅迫は正当化することができない。

革新特許の出願人又は未証明の革新特許に係わる特許権者がした脅迫に関する裁判所の救済付与権

(2) 救済を求める第128条に基づく請求が、未だ証明を受けていない革新特許又は革新特許

の出願に関連してされた脅迫に対するものである場合は、裁判所は請求人に、請求された救済を与えることができる。

証明された革新特許に係わる特許権者がした脅迫に関する裁判所の救済付与権

(3) 救済を求める第 128 条に基づく請求が、証明された革新特許に関連してされた脅迫に対するものである場合は、脅迫の対象である行為が、請求人により無効であることが証明されていないクレームを侵害した又は侵害することになることを被告が裁判所に認めさせた場合を除き、裁判所は請求人に、請求された救済を与えることができる。

第 130 条 侵害に対する反訴

(1) 第 128 条に基づく訴訟の被告は、反訴の方法により、被告が、その脅迫に関連する特許についての、請求人による侵害に対する別の訴訟において権限を有することになる救済を請求することができる。

(2) 被告が反訴の方法による請求をした場合は、請求人は、第 12 章に基づく別途の請求をすることなく、その訴訟において、特許の取消を求める請求をすることができる。

(3) 侵害訴訟に関する本法の規定は、必要な変更を加えて、反訴に適用する。

(4) 第 138 条に基づく特許取消訴訟に関する本法の規定は、必要な変更を加えて、(2) に基づく請求に適用する。

第 131 条 特許の通知は脅迫ではない

特許又は特許出願の存在に関する単なる通知は、第 128 条の適用上、訴訟による脅迫を構成しない。

第 132 条 弁護士又は特許弁護士の責任

弁護士又は登録特許弁護士は、依頼人の代理として自己の職業的能力の範囲内で実行した行為に対する第 128 条に基づく訴訟に対しては、責任を負わない。

第12章 強制ライセンス及び特許の取消

第1部 序

第132A条 本章の概要

本章は、特許発明に関する強制ライセンスの付与を要求する裁判所命令について規定する。特別の規定を、特許医薬品発明を実施するための強制ライセンスに関して制定する。その規定は、有資格輸入国に対する、同国における公衆衛生問題に対処するための輸出用として、オーストラリアにおいて医薬製品を製造することを可能にするためのものである。本章は、特許の放棄及び特許を取り消す裁判所命令についても一般的に規定する。

第2部 強制ライセンス(一般)

第132B条 この部の概要

裁判所は、特許発明を実施するための強制ライセンスの付与を要求する、この部の規定に基づく命令を出すことができる。裁判所は、特許発明に関する公衆の合理的要求が満たされていない場合には、強制ライセンスを付与すべき旨の命令を出すことができる。

公衆の合理的要求とは、大まかにいえば、特許発明の製造又はライセンスの付与(又は特許方法の実行)に関し、特許権者の行為によってオーストラリアの商業又は産業が不利な影響を受けているか否かに関連する。

裁判所はまた、特許権者が2010年の競争及び消費者法及び(同法の意味における)出願法の規定による、特許に関連する制限的取引慣行に従事している場合にも、強制ライセンスが付与されるべき旨の命令を出すことができる。

裁判所は、強制ライセンスを要求する命令を出した後で(強制ライセンスを要求する命令に適用されるのと同じ理由に基づいて)、特許が取り消されるべき旨の命令を出すことができる。特許権者に対しては、合意された対価の額又は裁判所によって決定された対価の額が支払われなければならない。

第133条 強制ライセンス(一般)

(1) (1A)に従うことを条件として、何人も、所定の期間の終了後、連邦裁判所に対し、特許権者が当該請求人にその特許発明を実施するためのライセンスを付与すべき旨の命令を求める請求をすることができる。

(1A) 革新特許に関しては、その特許が証明されている場合を除き、何人も、命令を求める請求をすることができない。

(2) 裁判所は、請求を審理した後、次の事情を認めたときは、本条に従うことを条件として、命令を出すことができる。

(a) 次の全ての条件、すなわち、

(i) 請求人が合理的な期間、特許権者から、合理的な条件に基づいてその発明を実施するための許可を得よう試みたが、成功しなかったこと、

(ii) その特許発明に関する公衆の合理的要求が満たされていないこと、

(iii) その特許権者が、発明を実施しないことについて、満足できる理由を示していないこと、が存在すること、又は

(b) ライセンシーが、当該特許に関連して、2010年競争及び消費者法第IV部又は出願法(同法第150A条に定義する)に違反したか又は違反していること

(3) 命令は、次の事項、すなわち、

(a) ライセンスは、ライセンシー又はライセンシーによって許可を与えられた者に対し、特許発明を実施するための排他権を与えるものではないこと、及び

(b) ライセンスは、そのライセンスの使用に係わる企業又は営業権と共にする場合に限り、譲渡可能なものとする、

を指示しなければならない、また、ライセンスが命令に定められた他の条件に基づいて付与されるよう指示することができる。

(3B) 請求人が、別の特許を侵害することなしには、その特許発明を実施することができない

場合は、

(a) 裁判所は、その特許発明が他の特許に係わる発明(他の発明)に対し、顕著な経済的意義を有する重要な技術的進歩を含んでいることを更に認めるときに限り、命令を出すものとし、また

(b) 裁判所は更に、他の発明の特許権者が、

(i) 請求人に対し、その特許発明を実施するのに必要な範囲において他の発明を実施するライセンスを付与しなければならない旨、及び

(ii) 特許権者が要求するときは、合理的条件に基づき特許発明を実施するクロスライセンスを受け取ることができる旨、

の命令を出さなければならない、また

(c) 裁判所は、他の発明の特許権者によって付与されたライセンスについては、請求人が次の条件で譲渡することができる旨を指示しなければならない。

(i) 請求人が特許発明について付与されたライセンスを譲渡する場合に限ること、及び

(ii) 当該ライセンスの譲受人に限ること

(4) 命令は、他の如何なる執行方法も害することなく、特許権者及び他の全ての必要当事者が作成した、ライセンスを付与する捺印証書の形をとるものとして、作用する。

(5) 特許権者は、命令に基づいて請求人に付与したライセンスについて、次の金額を受け取るものとする。

(a) 特許権者と請求人との間で合意された金額、又は

(b) (a)に該当しない場合一連邦裁判所がライセンスの経済的価値及び当該特許に関連して2010年競争及び消費者法第IV部又は出願法(同法第150A条に定義する)の違反を阻止することへの希望を考慮して、公正、かつ、合理的なものであるとして定めた金額

(6) 特許権者又は連邦裁判所は、次の場合は、ライセンスを取り消すことができる。

(a) 特許権者及びライセンシーが、ライセンスの付与を正当化した状況が消滅しており、再発する虞がないと合意したか又は当事者の一方がした請求に基づいて、裁判所がこれを認めた場合、及び

(b) 取消によって、ライセンシーの正当な権利が不利な影響を受ける虞がない場合

第134条 第133条の強制ライセンス付与後の特許の取消

(1) 特許に関する第133条強制ライセンスが付与された場合は、利害関係人は、所定の期間の終了後、連邦裁判所に対し、その特許についての取消命令を求める請求をすることができる。

(2) 裁判所は、請求を審理した後、次の事情を認めた場合は、取消命令を出すことができる。

(a) 次の両方、すなわち、

(i) 当該特許発明に関する公衆の合理的要求が満たされていないこと、及び

(ii) 特許権者が当該特許を実施しないことについて満足できる理由を示していないこと、又は

(b) 特許権者が当該特許に関連して2010年競争及び消費者法第IV部又は出願法(同法第150A条に定義する)に違反していること

第 135 条 公衆の合理的要求

(1) 第 133 条及び第 134 条の適用上、次の場合は、特許発明に関する公衆の合理的要求は満たされていないものとみなす。

(a) オーストラリアにおける既存の商業若しくは工業又はオーストラリアにおける新規の商業若しくは工業の設立が不当に不利益を被っているか又は特許製品若しくは特許方法から生じる製品に対するオーストラリアにおける需要が合理的な程度に満たされておらず、その理由が、特許権者が次の事項を行わないことにある場合

(i) 特許製品を十分な量で製造し、合理的な条件で供給すること、

(ii) 特許製品を有効に実施するために必要な特許製品の一部を十分な量で製造し、合理的な条件で供給すること、

(iii) 合理的な程度に特許方法を実行すること、又は

(iv) 合理的な条件でライセンスを付与すること、

(b) オーストラリアにおける商業若しくは工業が、特許製品の購入、賃貸又は使用、特許方法の使用又は実施に関し、(本法施行日の前後を問わず)特許権者が課す付帯条件によって不当な不利益を被っている場合、又は

(c) 特許発明がオーストラリアにおいて商業規模では実施されていないが、オーストラリアにおいて実施することが可能である場合

(2) (1)(c)に該当する場合において、裁判所は、特許証の捺印後の経過期間が、発明の内容その他の理由から、その発明をオーストラリアにおいて商業規模で実施するのに十分でないと認めたときは、裁判所がその目的にとって十分と考える期間、請求の審理を延期することができる。

第 136 条 命令は国際協定に合致していなければならない

第 133 条又は第 134 条に基づいて、連邦と外国との間の条約に違反する命令を出してはならない。

第 136A 条 出願法違反の主張の取扱

第 133 条又は第 134 条に基づく法的手続であって、州法である出願法への違反の主張に係わるものは、当該法律が連邦法であるものとして、取り扱わなければならない。

第 3 部 特許医薬発明に関する強制ライセンス(製造及び有資格輸入国に対する輸出に関するもの)

第 1 節 序

第 136B 条 この部の概要

連邦裁判所は、特許医薬発明を製造するために実施し、かつ、有資格輸入国に対して輸出するための強制ライセンスの付与を要求するこの部の規定に基づく命令を出すことができる。

連邦裁判所は、医薬製品に関する使用予定が、下記の条件の下で、有資格輸入国における公衆衛生問題に対処するものである場合には、強制ライセンスが付与されるべき旨の命令を出すことができる。

- (a) 当該輸入国が国家的緊急状態(又はそれ以外の極度に急を要する状態にあること)、又は
- (b) その生産物が公共の非商業的方法によって使用されること

上記命令は、連邦裁判所のその後の命令によって修正すること又は取り消すことができる。特許権者には、対価についての合意された金額又は連邦裁判所によって決定された対価の金額が支払われなければならない。

第 136C 条 第 2 部と第 3 部の関係

この部の規定は、特許医薬発明に関し、第 2 部に基づいて強制ライセンスの命令がだされることを妨げない。

第 2 節 特許医薬発明強制ライセンス

第 136D 条 PPI(特許医薬発明)強制ライセンス - 命令を求める請求

命令を求める請求

(1) 人(PPI 命令請求人)は連邦裁判所に対し、特許医薬発明の特許権者が PPI 命令請求人に対し、有資格輸入国に輸出するためにオーストラリアにおいて医薬製品を製造する目的上、必要な範囲において、その発明を実施するためのライセンス(PPI 強制ライセンス)を付与することを要求する第 136E 条基づく命令(PPI 命令)を求める請求をすることができる。

(2) しかしながら、人は、その特許が証明されている場合を除き、革新特許に関する命令を求める請求をすることができない。

陳述 - 有資格輸入国

(3) 請求書は、有資格輸入国自体又はその代理人によって作成され、かつ、同国からの授権を得た陳述書であって、その趣旨が、医薬製品が輸入された地域から PPI 強制ライセンスによる地域への再輸出を防止するために、その行政能力及びその取引での流用の危険に応じて、同国が有する手段の中から合理的措置をとるというものを含まなければならない。

陳述 - 輸入者

(4) 医薬製品が有資格輸入国の代理人により、かつ、輸入国の授権を得て輸入されることになる場合には、請求書は、輸入者が作成した陳述書であって、同人は、その医薬製品が PPI 強制ライセンスに従う以外の方法で使用されないようにするために、それが有する手段の中から合理的措置を採用する旨のものも含まなければならない。

当事者

(5) 下記の者が、本条に基づく請求に関する手続の当事者である。

- (a) PPI 命令請求人
- (b) 特許権者
- (c) 排他的ライセンシーそれ以外の形で特許に関する権益を主張する者
- (d) 有資格輸入国が選択するときは、当該国

第 136E 条 PPI 強制ライセンス - 命令

(1) 連邦裁判所は、第 136D 条に基づいて PPI 命令を求める請求を審理した後、下記事項の全てが満たされていると認定するときは、この部の規定に従い、求められた命令を出すことができる。

- (a) 請求が誠実に行われていること
 - (b) 医薬製品の輸入は次の者によって行われることになっていること
 - (i) 有資格輸入国、又は
 - (ii) 有資格輸入国の代理人であり、かつ、適格国からの授権を受けている者(輸入第三者)
 - (c) 医薬製品の使用予定は、有資格輸入国における公衆衛生に対処することにより、同国が
 - (i) 国家的緊急事態又はそれ以外の極度に急を要する事態にあること、又は
 - (ii) 上記以外の事情においては、その方法が、医薬製品の公共の非商業的使用であること
 - (d) 特許医薬発明の実施が、(b)及び(c)に述べた医薬製品の輸入及び予定されている使用を可能にするために必要であること
 - (e) (c) (ii)に該当する場合には、
 - (i) PPI 命令請求人が、特許権者に対して承認された様式をもって、医薬品を公共の非商業的使用のために利用するための許可を特許権者に求める通知を出していること、及び
 - (ii) 通知を出したときから 30 日の間に、合理的条件に基づいて、特許権者からの前記許可を取得するよう努めたが、成功しなかったこと
 - (f) 医薬製品の有資格輸入国への輸入に関して規則に定められている通知要件が満たされていること
 - (g) PPI 命令請求人、有資格輸入国及び第三者である輸入者が存在する場合には、その輸入者は、PPI 強制ライセンスに従ってオーストラリアから輸出された医薬製品が、(c)に述べた公衆衛生問題に対処する目的以外で、使用されることを防止するための合理的措置をとるものとする。
- (2) (1)に述べた事項が満たされているか否かを裁判所が決定する上で考慮することができる事項を制限することなく、裁判所は、規則に定められている全ての事項を考慮しなければならない。
- (3) (1) (f)の目的のために作成される規則は次のことをすることができる。
- (a) 1901 年解釈法(The Acts Interpretation act)第 33 条(3A)の規定を制限することなく、異なる種類の有資格輸入国への医薬製品の輸入に関する別途の通知を規定すること、及び
 - (b) 2003 年立法措置法(The legislation Act)第 14 条(2)に拘わらず、現在有効な又はその時々において存在する他の文書又は書面に含まれている事項を、修正を加え又は修正を加えずに、適用し、採択し、組み入れることによって、有資格輸入国(又は異なる種類の有資格輸入国)に言及すること

第 136F 条 PPI 強制ライセンス - 条件

(1) PPI 命令は、PPI 強制ライセンスが次の条件に従って付与されるよう指示しなければならない。

(a) 有資格輸入国の需要を満たすために必要であると連邦裁判所が決定する医薬製品の量を超えるものが製造されないこと

(b) その目的で製造された医薬製品の全量が当該国に輸出されること

(c) その医薬製品には、規則に従って、ラベルを貼り、標識を付すこと

(d) 医薬製品の出荷が開始される前に、規則によって定められた出荷情報が、規則によって定められる最短期間中、ライセンシー又はその代理人によってウェブサイト上で閲覧できるようにされること

(e) ライセンスの存続期間は、該当する公衆衛生問題に対処するために必要であると連邦裁判所が決定する期間に限ること

(f) ライセンスは、ライセンシー又はライセンシーによって許可された者に対し、特許医薬発明を実施する排他的権利与えないこと

(g) ライセンスは、そのライセンスを使用する企業又は営業権に関連している場合に限り、譲渡可能とすること

(h) ライセンシーは局長に対し、規則に従い、ライセンスに関する規則によって定められている情報を届け出なければならないこと

(2) PPI 命令は、次の条件を含め、命令において指定されている他の条件に基づいて付与されるべきことを指示することができる。

(a) 医薬製品に関するラベルの添付及び標識の表示に関する他の要件、及び

(b) ライセンシーによって閲覧可能とされる他の情報及びその閲覧が可能とされる方法

(3) しかしながら、PPI 命令において指定される条件は、(1) (c)、(d) 又は (h) の目的のために定められている規則に反するものであってはならない。

第 136G 条 PPI 強制ライセンス - 修正

命令を求める請求

(1) 何人も連邦裁判所に対し、PPI 強制ライセンスに関する下記条件を修正する命令を求める請求をすることができる。

(a) 関係する医薬製品の数量

(b) 医薬製品にラベルを添付し、標識を表示する方法

(c) ライセンスの存続期間

(d) ライセンシーによって閲覧可能にされる情報及びその情報を閲覧可能とするための方法

命令

(2) 裁判所は、次の事情を認定するときには、条件に関して求められている命令を出すことができる。

(a) 全ての事情を考慮した場合、そのようにすることが正当であること、及び

(b) 次に掲げる者の正当な権利が、条件の修正によって不利な影響を受ける虞がないこと

(i) 特許権者

(ii) 排他的ライセンシーその他の理由により、特許に関する権益を主張する者

(iii) ライセンシー

(iv) 有資格輸入国

(3) しかしながら、修正後の条件は、第 136F 条(1)(c)、(d)又は(h)の目的で定められている規則に反するものであってはならない。

当事者

(4) 下記の者が、本条に基づく手続の当事者である。

(a) (1)に基づく請求人

(b) 特許権者

(c) 排他的ライセンシー又はそれ以外の理由で、特許に関する権益を主張する者

(d) ライセンシー

(e) 有資格輸入国が選択するときは、当該国

第 136H 条 PPI 強制ライセンス - 取消

請求

(1) 何人も連邦裁判所に対し、PPI 強制ライセンスを取り消す命令を求める請求をすることができる。

連邦裁判所はライセンスを取り消すことができる

(2) 連邦裁判所は、下記条件が存在していると認定する場合には、求められている命令を出すことができる。

(a) 以下の 1 以上が適用される。

(i) ライセンスの付与を正当なものにした実態的事由が消滅しており、かつ、再発の虞がないこと

(ii) ライセンシーが、ライセンスの条件を遵守していないこと

(iii) 対価金額が第 136J 条に基づいて合意又は決定されていた場合には、その金額が、合意又は決定された期間内に支払われていないこと、及び

(b) ライセンシー又は有資格輸入国の正当な権益が、取消によって不利な影響を蒙る虞がないこと

当事者

(3) 下記の者が、本条に基づく手続の当事者である。

(a) 取消を求める請求人

(b) ライセンシー

(c) 有資格輸入国が選択するときは、当該国

第 3 節 対価

第 136J 条 PPI 強制ライセンス - 対価

対価の額の算定

(1) 特許権者に対しては、PPI 強制ライセンスによって許可された、特許医薬発明の使用に関し、(3)に基づいて合意されたか、決定された金額が支払われるものとする。

(2) (1)の適用上、PPI 強制ライセンスによって許可された、特許医薬発明の使用とは、次のものをいう。

(a) ライセンスが効力を有している場合。付与された及び(時々において)修正されたライセンスによって許可された使用

(b) ライセンスが失効している場合(その理由が取消であるか、他の方法であるかを問わない)。ライセンスが有効であった期間における、特許医薬発明に関するライセンスに基づく使用

(3) (1)の適用上、その金額は次の通りである。

(a) 特許権者及びPPI 命令請求人、ライセンシー又は(事情によっては)前ライセンシーの間で合意された金額、又は

(b) (a)が該当しない場合。連邦裁判所が、PPI 強制ライセンスによって許可された特許医薬発明の使用が有する、有資格輸入国に対する経済的価値を考慮して、妥当な対価であると決定した金額

決定をする又は決定を修正するための請求

(4) 人は連邦裁判所に対して、下記事項に関する請求をすることができる。

(a) (3) (b)に基づく決定をすること、又は

(b) 行われている決定について、本号に基づく修正をすること

当事者

(5) 下記の者が本条に基づく手続の当事者である。

(a) 決定を求める又は決定についての修正を求める請求人

(b) PPI 命令の請求人

(c) ライセンシー

(d) 特許医薬発明の特許権者

(e) 排他的ライセンシーとして又はそれ以外の理由で特許に関する権益を主張する者

対価が合意又は決定されない場合に、PPI は実施することができるか?

(6) 疑念を無効とすることになるが、医薬製品の使用予定が、国家的緊急事態又はそれ以外の極度の緊急状態にある有資格輸入国における公衆衛生問題に対処するためのものであるときには、ライセンシーは、本条に基づいて金額が合意されている又は決定されているか否かに拘わりなく、ライセンシーは、付与された又は(場合によっては)修正された形でのPPI 強制ライセンスに基づき特許医薬発明を実施することができる。

(7) しかしながら、医薬製品の使用予定が、上記以外の事情にある有資格輸入国の公衆衛生問題を、医薬製品の公共的、非商業的使用という方法によって対処するというものである場合には、ライセンシーは、金額が本条に基づいて合意されているか又は決定されていない限り、PPI 強制ライセンスに基づき特許医薬発明を実施してはならない。

対価が合意又は決定されない場合に、PPI 強制ライセンスを取り消すことができるか?

(8) 疑念を無効とすることになるが、PPI 強制ライセンスは、金額が本条に基づいて合意又は決定されているか否かにかかわらず、取り消すことができる。

第4節 一般

第136K条 PPI 強制ライセンス - 命令の性格

他の何れの執行方法にも不利な影響を及ぼすことなく、PPI 命令は、ライセンスを付与するか又は修正する証書であって、特許権者及びその他の必要な当事者全員が署名した証書に具体

化されているものと同様の効力を有する。

第 136L 条 PPI 強制ライセンス - 命令の、国際協定との一貫性

PPI 命令であって、連邦と外国との間の条約に矛盾するものは出してはならない。

第 136M 条 PPI 強制ライセンス - 請求の併合審理

この部の規定は、連邦裁判所が下記請求を連結して処理することを妨げない。

(a) 別途の PPI 命令を求める又は当該命令の修正又は取消を求める請求

(b) 別途の PPI 強制ライセンスに関する対価について第 136J 条(3)(b)に基づく決定を求める請求又は当該決定の修正を求める請求

第4部 特許の放棄及び取消

第136N条 この部の概要

特許権者は局長に文書を提出することによって、特許を放棄することを申し出ることができる。

局長は放棄の申出を受理することができ、また、関係人全員を聴聞した後、その特許を取り消すことができる。その特許に関して訴訟が係属している場合には、裁判所の許可又は当事者の承諾が必要である。その特許に関して、第2部に基づいて命じられた強制ライセンスが効力を有している場合には、局長は放棄の申出を受理してはならない。

さらに、裁判所は下記の事由に基づいて特許を取り消すことができる。

- (a) 特許権者が特許を受ける権利を有していないこと
- (b) 発明が、特許を受けることのできる発明でないこと
- (c) 特許が(大まかに言えば)不適切に取得されていたこと
- (d) 特許が(大まかに言えば)規定を遵守していない明細書を基にして取得されていたこと

第137条 特許の放棄に基づく取消

(1) 特許権者は、局長に書面で通知することにより、いつでもその特許の放棄を申し出ることができる。

(2) 局長は、規則に従って、その申出についての告知をしなければならない。

(3) 局長は、聴聞を受けたい旨を規則に従って局長に届け出た全ての利害関係人を聴聞した後、その申出を受理し、特許を取り消すことができる。

(4) 特許について関連訴訟が係属している場合は、局長は、その訴訟に関する裁判所の許可又は当事者の合意を得ることなしには、特許放棄の申出を受理してはならない。

(5) 特許について第2部のライセンスが効力を有している場合は、局長は特許放棄の申出を受理してはならない。

第138条 その他の状況での特許の取消

(1) (1A)に従うことを条件として、大臣又はその他の何人も、所定の裁判所に対し、特許取消命令を求める請求をすることができる。

(1A) 革新特許に関しては、その特許が証明されている場合を除き、何人も、命令を求める請求をすることができない。

(2) 請求の審理においては、被告が最初に特許を裏付ける証拠を提出する権限を有し、また、請求人がその特許の有効性を争う証拠を提出した場合は、被告は、答弁をする権限を有する。

(3) 裁判所は、審理を行った後、次の理由の1又は2以上に基づき、ただし、他の理由は根拠とすることなく、命令をもって、特許をその全体において又はあるクレームに関連している範囲で、取り消すことができる。

(a) 特許権者が当該特許についての権限を有していないこと

(b) 当該発明が特許を受けることのできる発明でないこと

(d) 特許が詐欺、虚偽の示唆又は不実表明によって取得されたこと

(e) 特許願書又は完全明細書の補正が詐欺、虚偽の示唆又は不実表明によりされたか又は取得されていたこと

(f) 明細書が第 40 条 (2) 又は (3) を満たしていないこと

(4) 裁判所は、特許権者が特許を受ける権限を有さないことを理由として (3) に基づく命令を下してはならない。ただし、すべての事情に鑑みて、そうすることが正当、かつ、公平であることを疑う余地なく認める場合は、この限りでない。

第5部 その他の事項

第138A条 この部の概要

この部は、この章に基づく訴訟当事者(第3部に基づく訴訟を除く)の問題を取り扱う。
この部はまた、この章に基づく全ての訴訟に、局長が出頭し、審理を受けることを可能にする。

第139条 訴訟当事者

- (1) 特許権者及び排他的ライセンシー又はその他として特許に関する利害関係を主張する全ての者が、第133条、第134条又は第138条に基づく訴訟の当事者である。
- (2) 本章に基づく訴訟においては、
 - (a) 請求人は、請求書の写しを局長に送達しなければならない、かつ
 - (b) 局長は、その訴訟に出頭し、審理を受けることができる。

第140条 局長に命令書の写しを送付しなければならない

この章に基づいて出される命令の公認謄本は、その命令を出した裁判所の書記官又は適切な事務官によって局長に送達されなければならない。

第 13 章 出願の取下及び失効並びに特許の停止

第 141 条 出願の取下

- (1) PCT 出願以外の出願は、次の条件のすべてが満たされる場合は、取り下げることができる。
- (a) 出願人が自己の署名する書面での取下通知を提出すること
 - (b) 第 59 条に基づき出願に異議が申し立てられているときは、局長が取下に同意したこと
 - (c) 出願を取り下げてはならない期間が規則により定められているときは、その期間内では取下が生じないこと
- (2) PCT 出願を取り下げることができる又は取り下げられたとみなされる事情は、規則により定めることができる。

第 142 条 出願の失効

- (1) 特許の仮出願は、第 38 条の適用上定められている期間が終了した時又はその期間が延長されている場合は、そのように延長された期間が終了した時に失効する。
- (2) 標準特許の完全出願は、次の場合は失効する。
- (a) 出願人が、該当する事情に応じ、第 44 条(1)、(2)又は(3)の適用上定められている関連する期間内に行うべき特許願書及び完全明細書の審査請求をしない場合、
 - (d) 出願人が、本号の適用上定められている期間内に、出願に係わる継続手数料を納付しない場合、
 - (e) 特許願書及び完全明細書が、本号の適用上定められている期間内に受理されない場合、又は
 - (f) 出願が PCT 出願であるときは、所定の事情が出願に適用される。
- (3) 標準特許の完全出願は、出願人が第 107 条に基づく局長の指示に、同条に基づいて局長が許可した期間内に従わない場合は、失効する。

第 143 条 特許の停止

標準特許は、次の場合は停止する。

- (a) 特許権者が所定の期間内に特許の更新手数料を納付しない場合、又は
- (b) 特許権者が、所定の書類(ある場合)を所定の期間内に提出しない場合

第 143A 条 革新特許の停止

革新特許は、次の場合は停止する。

- (a) 革新特許出願に係わる願書及び付属明細書の提出手数料が、規則に従って納付されない場合、
- (b) 第 101A 条(b)に基づいて特許の審査請求がされた後、特許権者が所定の期間内に所定の審査手数料を納付しない場合、
- (c) 局長が、本号の適用上定められている期間内に、第 101E 条(a)に基づく決定をしなかった場合、
- (d) 特許権者が所定の期間内に更新手数料を納付しない場合、又は
- (e) 特許権者が、第 106 条に基づく局長の指示に、同条に基づいて局長が許可した期間内に

従わない場合

第 143B 条 手数料の納付

疑義を避けるために、出願人又は特許権者による継続手数料又は更新手数料の納付についてのこの章における言及は、出願人又は特許権者以外の者による当該手数料の納付についての言及を含んでいるものとみなす。

第14章 契約

第144条 無効の条件

(1) 特許発明の販売若しくは賃貸又は特許発明を実施するためのライセンスに関する契約における条件は、その条件の効果が次のものである場合は、無効である。

(a) 買主、賃借人若しくはライセンシーが、売主、賃貸人若しくはライセンサー以外の者又は売主、賃貸人若しくはライセンサーの被指名人以外の者が供給するか又は所有している製品若しくは方法(特許を受けているか否かを問わない)を使用することを禁止するか又は制限すること、又は

(b) 買主、賃借人又はライセンシーに対し、特許によって保護されていない製品を、売主、賃貸人若しくはライセンサー又は売主、賃貸人若しくはライセンサーの被指名人から購入するよう要求すること

(1A) 革新特許の対象である発明の販売又は賃貸に関する契約又はその発明を実施するためのライセンスに係わる条件は、その条件の効果が次のものである場合は、無効である。

(a) 買主、賃借人又はライセンシーが特許審査の請求をすることを禁止すること、又は

(b) 買主、賃借人又はライセンシーが特許審査の請求をすることができる状況について制限を課すこと

(2) (1)は、次の場合は適用しない。

(a) 売主、賃貸人又はライセンサーが、契約が締結された時点においては、買主、賃借人又はライセンシーが、前記の条件なしに、合理的な条件でその製品を購入するか又は賃貸若しくはライセンスを取得するかを選択権を有していたことを証明する場合、及び

(b) その契約において、買主、賃借人又はライセンシーが、相手方当事者に3月前に書面による通知を行い、次の救済補償を行うことによって、当該条件を遵守する義務から解放される権限を有している場合

(i) 販売の場合—大臣が指名した仲裁人が定める金額、又は

(ii) 賃貸又はライセンスの場合—その契約の残存期間について定められている賃借料又はロイヤルティ

(3) 何人も、自己に申出された(2)(a)に記載する条件の適切性を認めていたという理由のみでは、本法に基づく訴訟において、救済を求める請求をすること又は救済を得ることを妨げられない。

(4) 特許に係わる侵害訴訟においては、その特許発明が、特許権者が挿入し本条に基づいて無効とされる規定を含んでいる契約の対象であること又は訴訟開始の時点においてそうであったことは、抗弁となる。

(5) 特許権者が、(4)に記載した契約の相手方当事者に対し、無効条件は含んでいないが、それ以外には既存契約と同じ権利を当該当事者に与える新契約の申出をした場合は、相手方当事者が既存契約に代え、新契約を承諾したか否かに拘らず、(4)の適用は停止するが、特許権者は、当該新契約の申出をする前にされた特許権の侵害については、損害賠償又は利益の返還を受ける権限を有さない。

第145条 特許の効力停止後における契約の解除

(1) 特許発明の賃貸又は特許発明を実施するライセンスに関する契約の場合は、その特許又

はその契約が締結された時点でその発明を保護していた全ての特許が効力を停止した後においては、何れの当事者も相手方当事者に 3 月前に書面で通知することにより、いつでもその契約を解除することができる。

(2) (1)は、その契約又は何れかの他の契約に異なる趣旨の規定がある場合も適用される。

第 146 条 この章の効果

この章の如何なる規定も、次の効果を有さない。

(a) ある者に対し、特定の者の製品以外の製品を販売することを禁止する趣旨の契約書の条件に影響を及ぼすこと、

(b) 他の理由で無効となるような契約を有効にすること、

(c) 契約を解除する権利又は契約の中の条件であって、本条とは無関係に行使可能なものを解除する権利に影響を及ぼすこと、又は

(d) 特許製品の賃貸契約又は特許製品を実施するライセンスに関する契約における条件であって、特許製品を修理して良好な状態に保つために必要な特許製品に関する新たな部品の供給権を賃貸人又はライセンサーに留保するものに影響を及ぼすこと

第 15 章 関連技術に関する特別規定

第 147 条 関連技術に関する部門長による証明書

- (1) 局長は、出願に関する明細書は安全防護法(the Safeguards Act)第 4 条(1)の「関連技術」の定義に該当する種類の情報を含んでいる可能性があるとは判断したときは、部門長に対し、当該特許願書及び明細書の写しを添え、書面をもってその旨を通知しなければならない。
- (2) 部門長は、前記の通知を受け取り、当該明細書が前記の種類の情報を含んでいると認めた場合は、その旨の証明書を交付することができる。
- (3) 部門長が、
 - (a) 出願人又は名義人による前記情報を含む関連技術の所有は、許可によるものでなかったこと、又は
 - (b) 出願をするに際して行われた当該情報の連絡は、権限によるものでなかったこと、を認めた場合は、部門長は、証明書に、次の事項を含めることができる。
 - (c) その出願が関連国際出願でない場合—当該出願を失効させるべき旨の指示、又は
 - (d) その出願が関連国際出願である場合—当該出願を国際出願として取り扱ってはならない旨の指示
- (4) 部門長は、証明書を交付した場合は、局長にその写しを送付しなければならない。局長は、出願人に写しを送付しなければならない。

第 148 条 出願の失効等

- (1) 次の場合、すなわち、
 - (a) 局長が出願に関して、第 147 条(2)に基づく証明書の写しを受領し、かつ
 - (b) その証明書が第 147 条(3)に基づく指示を含む場合は、局長が当該写しを受領したときに、
 - (c) 出願が関連国際出願でない場合—その出願は失効し、又は
 - (d) 出願が関連国際出願である場合—その出願を国際出願として取り扱うことが停止されなければならない。
- (2) 出願が本条に基づいて失効した場合は、局長は、その旨を公報に公告しなければならない。

第 149 条 指示の取消

第 147 条に基づく部門長の指示を理由として、第 148 条に基づいて出願が失効したか又は国際出願としての取扱が停止された場合は、出願人は書面をもって、部門長にその指示の取消を求めることができ、かつ、部門長はその指示を取り消すことができる。

第 150 条 失効した出願の回復

- (1) 出願が第 148 条に基づいて失効した場合は、出願人は書面をもって、局長に出願の回復を請求することができる。
- (2) 局長は、その請求を受けたときに、次の事実を認めた場合は、その出願を回復させなければならない。

- (a) 部門長による関連する指示が、もはや効力を有していないこと、及び
- (b) 回復させてはならないという他の理由がないこと
- (3) 局長は、出願を回復させた場合は、公報にその旨を公告しなければならない。
- (4) 本条に基づいて出願が回復した場合は、出願の失効後で、かつ、その回復が公報に公告される日前において関連する発明を実施した者(又は契約その他により、実施のための一定の準備をした者)の保護又は補償についての所定の規定が効力を有する。
- (5) 出願の失効日から(失効日を含む)公報における出願回復の公告日まで(公告日を含む)の期間にされた全ての事柄については、第 57 条に基づいて訴訟を開始することができない。

第 151 条 国際出願としての出願の原状回復

- (1) 関連国際出願が、第 148 条に基づいて国際出願として取り扱うことが停止された場合は、出願人は書面をもって、局長にその出願を原状回復させることを請求することができる。
- (2) 局長は、その請求を受けたときに、次の事実を認めた場合は、その出願を国際出願として原状回復させなければならない。
 - (a) 部門長による関連する指示が、もはや効力を有していないこと、及び
 - (b) 回復させてはならないという他の理由がないこと
 - (3) 局長が出願を国際出願として原状回復させた場合は、その出願は、国際出願として取り扱われなければならない。
 - (4) 次の場合、すなわち、
 - (a) 関連国際出願がオーストラリアを指定国として記載しており、
 - (b) 局長が、当該出願は PCT に基づいて、取り下げられたものとして考えなければならないという理由のみで、当該出願を原状回復させることができず、
 - (c) その出願人が所定の期間内に、当該出願が本法に基づく標準特許の出願として取り扱われるよう、請求書を提出し、かつ
 - (d) 出願人が所定の書類を提出し、かつ、所定の手数料を納付した場合は、別段の定めがある場合を除き、
 - (e) 当該出願は、請求された通りに取り扱われなければならない、
 - (f) 当該出願の明細書、クレーム、図面、グラフィックス及び写真は、当該出願に関して提出された完全明細書として取り扱われなければならない、かつ
 - (g) その出願及び完全明細書は、関連国際出願の出願日に提出されたものとして取り扱われなければならない。

第 152 条 公開を禁止又は制限する通知

- (1) 部門長は、出願に関して第 147 条に基づく証明書を交付した場合は、局長に対し、明細書又は関連する要約に含まれている情報の公開又は伝達について自らが適切と考える禁止又は制限を、書面により通知することができる。
- (2) 局長は、その通知を受けたとき、それを実施するために必要又は便宜な措置をとらなければならない。
- (3) (2)の一般性を制限することなく、局長は、書面による命令により、一般的であるか特定の者又は特定の種類の者を対象とするものであるかを問わず、出願の対象に関する情報を公開又は伝達することを禁止又は制限することができる。

(4) 何人も、局長からの書面による同意に基づく場合を除き、命令に違反する情報の公開又は伝達をしてはならない。

刑罰：拘禁2年

第153条 命令の効力

(1) 命令が標準特許の出願に関して効力を有している場合は、当該出願については、特許願書及び完全明細書の受理までの手続を進めることができるが、完全明細書を公衆の閲覧に供してはならず、その受理を公報に公告してはならず、更に当該出願に基づいて特許を付与してはならない。

(2) 命令が革新特許の出願に関して効力を有している間は、当該出願については、特許願書及び完全明細書の受理までの手続を進めることができるが、当該出願に基づいて特許を付与してはならない。

(3) 標準特許の出願に関しての命令が、特許願書及び完全明細書の受理の後で取り消された場合は、その受理は、所定の期間内に公報に公告されなければならない。

(4) 本法の如何なる規定も、命令の発出、変更又は取消についての意見を得るために、発明に関する情報を部門長に開示することを妨げるものではない。

第 16 章 裁判所の管轄権及び権限

第 154 条 連邦裁判所の管轄権

- (1) 連邦裁判所は、本法に基づいて生じる事項についての管轄権を有する。
- (2) 局長の決定又は指示に対する上訴を審理し決定する連邦裁判所の管轄権は、憲法第 75 条に基づく連邦最高裁判所の管轄権を例外とし、他の全ての裁判所の管轄権を排除する。
- (3) 本法に対する違法行為の訴追は、連邦裁判所で開始してはならない。

第 155 条 他の所定の裁判所の管轄権

- (1) 各所定の裁判所(連邦裁判所を除く)は、本法に基づいて生じる事項であって、その訴訟を所定の裁判所で開始することができるものについて管轄権を有する。
- (2) (1)により領域の最高裁判所に付与される管轄権は、次の通り付与される。
 - (a) 特許に係わる侵害訴訟又は第 125 条(1)若しくは第 128 条に基づく訴訟又は前記の訴訟において審理し決定されることがある本法に基づく事項の場合—憲法によって許可されている範囲まで、また
 - (b) 前記以外の場合—訴訟開始時点において、その領域の居住者である自然人又はその領域に主たる営業所を有する法人の提起する訴訟に限定する。

第 156 条 管轄権の行使

第 154 条又は第 155 条に基づく所定の裁判所の管轄権は、単独の裁判官によって行使されるものとする。

第 157 条 訴訟の移送

- (1) 本法に基づいて訴訟が開始された所定の裁判所は、訴訟の如何なる段階においてであれ、何れかの当事者から請求があったときは、命令をもってその訴訟を審理し決定する管轄権を有する他の所定の裁判所に移送することができる。
- (2) 裁判所が訴訟を他の裁判所に移送した場合は、
 - (a) 移送する裁判所に提出された訴訟に関連する全ての記録書類は、移送する裁判所の書記官又は他の適切な事務官によって、前記の他の裁判所に送付されなければならない、かつ
 - (b) 前記の他の裁判所は、その訴訟が前記の他の裁判所で開始され、かつ、移送した裁判所でとられた訴訟手続と同じ手続が当該裁判所でとられていたものとして、訴訟を進めなければならない。

第 158 条 上訴

- (1) 次の判決又は命令に対しては、連邦裁判所に上訴することができる。
 - (a) 本法に基づく管轄権を行使する他の所定の裁判所によるもの、又は
 - (b) 第 120 条(1)又は第 128 条に基づく訴訟での他の裁判所によるもの
- (2) 連邦裁判所の許可が得られる場合を除き、局長の決定又は指示に起因する上訴を審理し決定する管轄権を行使する連邦裁判所の単独の裁判官による判決又は命令に対しては、連邦裁判所の大法廷に上訴することができない。
- (3) 連邦最高裁判所の特別許可が得られた場合は、(1)に記載した判決又は命令に対して、連

邦最高裁判所に上訴することができる。

(4) 本条に別段の定めがある場合を除き、(1)に記載した判決又は命令に対しては上訴することができない。

第 159 条 局長は上訴の審理に出頭することができる

局長は、局長が上訴に関する当事者でない場合においても、局長の決定又は指示に対する連邦裁判所への上訴についての審理に出頭し、審理を受けることができる。

第 160 条 連邦裁判所の権限

局長の決定又は指示に対する上訴の審理において、連邦裁判所は、次の事項の 1 又は 2 以上を行うことができる。

- (a) 口頭又は宣誓供述書その他による更なる証拠を認めること
- (b) 局長の前で証言した証人を含め、証人の尋問及び反対尋問を許可すること
- (c) 裁判所が指示するところに従って、事実問題を審理するよう命令すること
- (d) 局長の決定又は指示を確認し、破棄し又は変更すること
- (e) 全ての状況を考慮して、裁判所が適切と考える判決又は命令を出すこと
- (f) 一方の当事者に対し、他方当事者への費用の支払を命じること

第 17 章 行政府

第 1 部 序

第 161 条 名義人及び特許権者

この章において名義人若しくは特許権者というときは、名義人若しくは特許権者の権原承継人又は名義人若しくは特許権者に係わる排他的ライセンシーを含む。

第 162 条 連邦及び州の当局

この章において連邦というときは、連邦の当局を含み、また、州というときは、州の当局を含む。

第2部 行政府による実施

第163条 行政府による発明の実施

(1) 特許出願がなされた後の何れかの時点で、当該発明が、連邦又は州の役務のために、連邦若しくは州(又は連邦若しくは州から書面をもって授権された者)によって実施された場合は、その実施は、次の事項についての侵害とならない。

(a) 出願に係属している場合—その発明における名義人の権利、又は

(b) 発明に対して特許が付与されている場合—その特許

(2) (1)の適用上、次の場合は、何人も授権を受けることができる。すなわち、

(a) 授権の対象である行為を実行する前又は後、

(b) 発明について特許が付与される前又は後、及び

(c) その者が、直接又は間接に、名義人又は特許権者によってその発明を実施する権限を付与されている場合

(3) 第168条に従うことを条件として、発明の実施がオーストラリア国内における役務の適切な提供にとって必要な場合は、当該発明の実施は、この部の適用上、連邦又は州の役務のためにされたものとみなす。

第164条 名義人又は特許権者に対し、実施について通知しなければならない

第163条(1)に基づいてある発明が実施された後速やかに、それに関連する当局は、その出願人及び名義人又は特許権者に対し、その実施について通知しなければならない。かつ、それらの者が適時合理的に要求する実施についての情報を提供しなければならない。ただし、関連当局にとって、実施についての情報を提供することが公益に反すると思われるときは、この限りでない。

第165条 実施に関する報酬及び条件

(2) 発明の実施条件(名義人又は特許権者に支払われる報酬の条件を含む)は、関連当局と名義人又は特許権者の間で合意された条件若しくはそれらの間で合意された方法によって定められた条件又は合意が成立しない場合は、何れかの当事者からの請求に基づいて所定の裁判所が定めた条件とする。

(3) (2)の適用上、条件又は方法は、実施前、実施中又は実施後に、合意することができる。

(4) 裁判所は、条件を設定するとき、発明又は特許の利害関係人が、その発明に関して直接又は間接に、関連当局から既に受領している報酬を考慮に入れることができる。

第165A条 裁判所の命令に基づき発明の実施を停止すること

(1) 所定の裁判所は、名義人又は特許権者からの請求に基づき、連邦又は州によるその発明の実施は、連邦又は州による役務の適切な提供のために必要でない又は必要でなくなった旨を宣言することができるが、これは当該裁判所が、事件に係わる全ての状況を考慮して、当該宣言を行うことが公正、かつ、合理的であると認めることを条件とする。

(2) 当該裁判所は、更に、連邦又は州に対する発明実施の停止命令に、次の条件を付すことができる。

(a) 停止は命令に明示された日以降とすること、及び

(b) 命令に明示された全ての条件に従うこと

裁判所は、前記の命令を出すに際し、連邦又は州の正当な権利が、その命令によって不利な影響を受けないようにしなければならない。

第 166 条 従前の合意の効力停止

連邦又は州以外の何人かが発明を実施することができる条件を定めた契約又はライセンス（なされた又は与えられた時期が本法の施行前であるか後であるかを問わない）は、その契約又はライセンスが次の承認を受けている場合を除き、第 163 条(1)の対象である発明についての本法施行後の実施に関しては、その効力を失う。

(a) 関連当局が連邦である場合—大臣による承認、又は

(b) 関連当局が州である場合—その州の司法長官による承認

第 167 条 製品の販売

(1) 第 163 条(1)に基づく発明の実施に関する権利は、その権利を行使して製造される製品を販売することの権利を含む。

(2) 第 163 条(1)に基づき、製品の販売が、

(a) 特許、又は

(b) その製品についての名義人の権利、

の侵害にならない場合は、購入者及びその購入者を通じて権利主張する何人も、関連当局が特許権者又は名義人であるものとして、その製品を取引する権限を有する。

第 168 条 連邦による外国への製品供給

連邦がある外国との間に、その国の防衛上必要な製品をその国に供給する協定を締結している場合は、

(a) 連邦又は連邦から書面によって授権された者が前記製品を供給するためにある製品又は方法を使用することは、この章の適用上、連邦の役務のための連邦による製品又は方法の使用であるとみなし、

(b) 連邦又は当該授権された者は、前記の協定に基づいて、前記の国にこれらの製品を販売することができ、かつ

(c) 連邦又は当該授権された者は、何人に対しても、前記製品のうち、その製造目的上必要とされていないものを販売することができる。

第 169 条 発明が実施された旨の宣言

(1) (4)に従うことを条件として、その特許発明が第 163 条(1)に基づいて実施されたと考える特許権者は、所定の裁判所に対し、その旨の宣言を求める請求をすることができる。

(2) (1)に基づく訴訟においては、

(a) 訴えられた関連当局が被告であり、また

(b) 訴えられた関連当局は、その訴訟における反訴として、特許の取消を請求することができる。

(3) 特許の取消に関する本法の規定は、必要な変更を加え、反訴に適用する。

(4) 革新特許に関しては、(1)に基づく請求は、その特許が証明されている場合を除き、行う

ことができない。

第 170 条 没収物品の販売

この章の如何なる規定も，連邦若しくは州又は直接若しくは間接に連邦若しくは州から権限を取得している者が有する，没収物品を販売又は使用することについての連邦法又は州法に基づく権利に影響を及ぼすものではない。

第3部 行政府による取得及び行政府への譲渡

第171条 連邦による発明又は特許の取得

- (1) 総督は、特許又は特許出願の対象である発明が連邦によって取得されるよう指示することができる。
- (2) 指示が出されたときは、その特許又は発明に関する全ての権利は、本項の効力により連邦に移転し、かつ、帰属する。
- (3) 取得の通知は、
 - (a) 出願人及び名義人又は特許権者に出さなければならず、かつ
 - (b) 公報及び官報に公告しなければならないが、特許出願の対象である発明の取得の場合において、その出願に関し、禁止命令又は第152条に基づく命令が効力を有しているときは、この限りでない。
- (4) 連邦は、補償を受けるべき者に対し、連邦とその者との間で合意された補償金又は合意が成立しなかったときは、当事者の何れかからの請求に基づいて所定の裁判所が決定する補償金を支払わなければならない。

第172条 連邦への発明の譲渡

- (1) 発明者又は発明者の権原承継人は、当該発明及び当該発明に対して付与された又は付与されるべき特許を連邦に譲渡することができる。
- (2) 譲渡並びに譲渡における全ての約定及び合意は、譲渡に対する有価約因がない場合であっても、有効であり、かつ、大臣の名義による手続によって強制執行することができる。

第4部 禁止命令

第173条 発明に関する情報公開の禁止

(1) 大臣の指示に従うことを条件として、局長は、連邦の防衛の目的にとって必要である又は便宜であると考えるときは、書面による命令をもって、次の事項を行うことができる。

(a) 特許出願(国際出願を含む)の主題に関する情報の公開を禁止又は制限すること、又は
(b) 第41条の適用上オーストラリアにある所定の寄託機関に寄託されている微生物の利用を禁止又は制限すること

(2) 何人も、局長からの書面による同意に従う場合を除き、禁止命令に違反してはならない。

刑罰：拘禁2年

(3) (1)にいう微生物の利用には、微生物の試料の分譲を含む。

第174条 禁止命令の効力

(1) 標準特許出願に関して禁止命令が効力を有している間は、その出願については特許願書及び完全明細書の受理までの手続を進めることができるが、完全明細書を公衆の閲覧に供してはならず、その受理を公報に公告してはならず、更にその出願に基づいて特許を付与してはならない。

(2) 特許願書及び完全明細書の受理の後で、標準特許出願に関する禁止命令が取り消された場合は、その受理を所定の期間内に公報に公告しなければならない。

(3) 革新特許出願に関して禁止命令が効力を有している間は、その出願については特許願書及び完全明細書の受理までの手続を進めることができるが、その出願に基づいて特許を付与してはならない。

第175条 連邦当局への情報開示

本法の如何なる規定も、禁止命令が発出、変更又は取り消されるべきか否かについての意見を得るために、連邦の部門又は当局に発明に関する情報を開示し、微生物を利用させ又はその試料を分譲することを妨げるものではない。

第176条 本法に基づく出願として取り扱われる国際出願

次の場合、すなわち、

(a) 国際出願がオーストラリアを指定国としており、

(b) 禁止命令又は第175条に依拠してなされた事柄の結果、当該出願がPCTに基づいて取り下げられたものとみなされ、

(c) 出願人が所定の期間内に、当該出願が本法に基づく標準特許出願として取り扱われることを望む旨の請求書を提出し、かつ

(d) 出願人が所定の書類を提出し、かつ、所定の手数料を納付した場合は、別段の定めがある場合を除き、次の措置がとられなければならない。

(e) 当該出願を請求された通りに取り扱うこと、

(f) 当該出願の明細書、クレーム、図面、グラフィックス及び写真を当該出願に関して提出された完全明細書として取り扱うこと、及び

(g) 当該出願及び明細書を、国際出願がなされた日に提出されたものとして取り扱うこと

第 18 章 種々の違法行為

第 177 条 特許局についての虚偽の表示

(1) 何人も、自己の事業に関連し、自己の事務所が特許局である又は特許局と公的な関連を有していると、合理的に信じさせるような語句を使用してはならない。

刑罰：30PU (penalty units)

(2) (1)を制限することなく、「特許局」若しくは「特許を取得するための官庁」の語句又はそれに類似する意味の語句を単独に又は他の語句と結合して、次の方法で使用する者は、同項に対する違法行為として有罪である。

- (a) 自己の事務所がある建物に表示すること又はそのように表示されることを許可すること、
- (b) 自己の事務所又は事業の宣伝に使用すること、又は
- (c) 書類上に、自己の事務所又は事業の説明として表示すること

第 178 条 特許又は特許物品についての虚偽の表示

(1) 何人も、自己又は他の者が発明の特許権者である旨の虚偽の表示をしてはならない。

刑罰：60PU

(1A) 何人も、自己又は他の者が証明された革新特許の特許権者である旨の虚偽の表示をしてはならない。

刑罰：60PU

(2) 何人も、自らが販売する物品がオーストラリアにおいて特許を受けている又はオーストラリアにおける特許出願の対象である旨の虚偽の表示をしてはならない。

刑罰：60PU

(3) (2)を制限することなく、

(a) 物品に「特許」、「特許取得済み」若しくは「仮特許」の語又は物品がオーストラリアにおいて特許を受けていることを意味する他の語を押印し、刻印し若しくは銘記し又はそれ以外の方法で付している場合は、何人も、その物品がオーストラリアにおいて特許を受けていると表示したものとみなされ、また

(b) 物品に「特許出願済み」若しくは「特許出願中」の語又は物品がオーストラリアにおいて特許出願がされていることを意味する他の語を押印し、刻印し若しくは銘記し又はそれ以外の方法で付している場合は、何人も、その物品がオーストラリアにおける特許出願の対象であると表示したものとみなされる。

(4) 本条に対する違法行為についての訴追は、大臣又は大臣によって授権された者の同意を得ずに開始してはならない。

第 182 条 公務員は発明についての取引をしてはならない

(1) 局長、副局長又は職員は、次の事項に関して、購入、販売、取得又は取引をしてはならない。

(a) オーストラリアで付与されたか外国で付与されたかを問わず、発明又は特許、又は

(b) オーストラリアで付与されたか外国で付与されたかを問わず、特許権又は特許ライセンス

刑罰：60PU

(2) 本条に違反して実行又は契約締結された購入，販売，取得，譲渡又は移転は，無効である。

(3) 本条は，発明者又は法による遺贈若しくは承継による取得には適用しない。

第 183 条 職員等による情報開示の禁止

(1) 局長，各副局長及び各職員は，本法，局長からの書面による指示又は裁判所の命令によって要求され又は許可された場合を除き，本法又は 1952 年法に基づいて取り扱われた又は取り扱われている事項についての情報を開示してはならない。

(1A) 指定管理人は，(1988年プライバシー法の意味における)次の個人情報を，委員会に開示することができる。

(a) 登録特許弁護士に関する個人情報，及び

(b) 指定管理人が，委員会の機能に関連するとみなす個人情報

(2) 指定管理人は，オーストラリア証券投資委員会に対し，次の情報(1988 年プライバシー法の意味における個人情報を含む)を開示することができる。

(a) 委員会の職務に関連するもの，及び

(b) 法人組織の特許弁護士に関し，指定管理人が職責の履行又は権限の行使の結果として得たもの

(3) 指定管理人は，ニュージーランドの会社登録官に対し，次の情報(1988年プライバシー法の意味における個人情報を含む)を開示することができる。

(a) ニュージーランドの1933年会社法により又は基づいて，ニュージーランドの会社登録官に与えられている職務に関連するもの，及び

(b) 法人組織の特許弁護士に関し，指定管理人が職務の履行又は権限の行使の結果として取得したもの

(4) (3)の規定の適用上，その開示がニュージーランドで行われるか否かは重要でない。

第 184 条 前記以外の情報開示の禁止

安全防護法第 71 条の適用対象者は，同法，本法，部門長からの書面による指示又は裁判所の命令によって要求され又は許可された場合を除き，本法又は 1952 年法に基づいて取り扱われた又は取り扱われている事項についての情報を開示してはならない。

刑罰：拘禁 2 年

第 185 条 局長等は書類の作成又は記録の調査をしてはならない

局長，副局長又は職員は，次の行為をしてはならない。

(a) 次のものを作成するか又はその作成に協力すること

(i) 明細書，又は

(ii) 明細書に関連する(承認様式以外での)他の書類

ただし，局長，副局長又は職員がその明細書に関連する発明者である場合を除く，又は

(b) 自己の公的権限においてする場合を除き，特許局の記録を調査すること

刑罰：10PU

第 19 章 登録簿及び公式書類

第 186 条 特許登録簿

(1) 特許局は、特許登録簿を備えなければならない。当該登録簿は、次の 2 部分をもって構成されるものとする。

- (a) 標準特許を扱う部分、及び
- (b) 革新特許を扱う部分

(2) 登録簿は、その全部又は一部をコンピュータを使用して調製することができる。

(3) 登録簿の全部又は一部がコンピュータを使用して調製されている場合は、

(a) 登録簿における記入への本法における言及は、明細の記録であって、コンピュータを使用して調製され、かつ、登録簿又はその一部を構成するものについての言及を含むものとして解釈し、

(b) 登録簿へ登録又は記入される明細への本法における言及は、コンピュータを使用して行う、登録簿の一部としてのそれらの明細に関する記録の調製についての言及を含むものとして解釈し、かつ

(c) 登録簿の更正への本法における言及は、明細の記録であって、コンピュータを使用して調製され、かつ、登録簿又はその一部を構成するものの更正についての言及を含むものとして解釈するものとする。

第 187 条 特許等に係わる明細の登録

(1) 効力を有している標準特許に係わる明細及び標準特許に関する他の所定の明細(あれば)は、登録簿のうちの標準特許を扱う部分に登録しなければならない。

(2) 効力を有している革新特許に係わる明細及び革新特許に関する他の所定の明細(あれば)は、登録簿のうちの革新特許を扱う部分に登録しなければならない。

第 188 条 信託は登録を受けることができない

局長は、特許又はライセンスに関する信託についての通知を、信託の種類を問わず、受領することができず、また、登録してはならない。

第 189 条 特許の処分に関する特許権者の権限

(1) 特許権者は、他の者に付与されたものとして登録簿に記載されている権利のみに従うことを条件として、その特許を絶対的所有者として処分し、かつ、そのような処分に係わる約因について誠実に履行することができる。

(2) 本条は、公正なる有償購入者としてではなく、かつ、特許権者の側における詐欺行為の認識なく、特許権者と取引する者を保護するものではない。

(2A) (1)に拘らず、PPSA 約定担保権である権利の登録簿への記録は、特許の処分に影響を及ぼさない。

(3) 特許に関する衡平法の原則は、特許権者に対して執行することができるが、公正なる有償購入者の権利を阻害しないことを条件とする。

(4) (3)は、衡平法上の権利としての PPSA 約定担保権に関して適用しない。

第 190 条 登録簿の閲覧

- (1) 登録簿は、特許局の就業時間中、特許局において、何人でも閲覧することができるようにしなければならない。
- (2) 明細の記録がコンピュータを使用して調製されている場合は、登録簿のうち、これらの明細で構成されている範囲に関しては、公衆がそれらの明細をコンピュータ画面又はコンピュータ出力の形で閲覧するために使用することができるコンピュータ端末へ広くアクセスさせることによって、(1)が満たされるものとみなす。

第 191 条 登録簿における虚偽の記入

何人も、次の事項を行ってはならない。

- (a) 登録簿に虚偽の記入をすること、又は
 - (b) 登録簿に虚偽の記入がされるようにすること、又は
 - (c) 登録簿の記入の謄本又は抄本であると虚偽的に思わせる書類を証拠として提出すること
- 刑罰：拘禁 2 年

第 191A 条 局長の登録簿を更正する権限

- (1) 局長は、請求によるものかそれ以外であるかを問わず、次の何れかを疑う余地なく認める場合は、登録簿を更正することができる。
 - (a) 登録簿への記入洩れ
 - (b) 十分な理由なしに登録簿になされた記入
 - (c) 登録簿に誤って存在している記入
 - (d) 登録簿への記入の誤り又は不備
- (2) 局長は、次の理由により、ある者の特許又は特許の持分を受ける資格が適切に登録簿に記録されていないことを疑う余地なく認める場合は、特許又は特許の持分を受ける資格を有する者に関する宣言を、請求に基づいて行うことができる。
 - (a) 特許又は特許の持分が、それを受ける資格を有さなかった者に付与されたこと、
 - (b) 特許又は特許の持分が、それを受ける資格を有した者に付与されなかったこと、又は
 - (c) その他の理由
- (3) 局長は、(2)に基づく宣言をする場合は、それに応じて登録簿を更正しなければならない。
- (4) 局長は、まず次の者に聴聞を受ける合理的な機会を与えることなしに、(2)に基づく宣言又は(3)の更正をしてはならない。
 - (a) 自己の資格が登録簿に適切に記録されていない者
 - (b) 特許又は特許の持分についての自己の資格が登録簿に記録されている者
- (5) 局長は、特許に関して関連する手続が係属中である間は、本条に基づく宣言又は登録簿の更正をしてはならない。
- (6) 局長の次の事項の決定に対しては、連邦裁判所へ上訴できる。
 - (a) 本条に基づく宣言を行い又はこれを拒絶すること、又は
 - (b) 本条に基づき登録簿を更正し又は更正しないこと

第 192 条 登録簿の更正命令

- (1) 次の理由によって被害を受けた者は、所定の裁判所に対し、登録簿の更正命令を請求す

ることができる。

- (a) 登録簿への記入の遺漏,
 - (b) 十分な理由なしにされた登録簿への記入,
 - (c) 登録簿に誤って存在している記入, 又は
 - (d) 登録簿上の記入における過誤又は欠陥
- (2) 裁判所は, 請求を審理し, 次の事項を行うことができる。
- (a) 登録簿を更正することに関連して, 決定することが必要であるか又は便宜である問題について決定すること, 及び
 - (b) 裁判所が, 登録簿を更正するために適切であると考え命令を出すこと
- (3) 局長は,
- (a) 請求についての通知が与えられなければならない,
 - (b) 訴訟に出頭し, 審理を受けることができ, かつ
 - (c) 出頭するよう裁判所から指示されたときは, 出頭しなければならない。
 - (4) 命令の公認謄本は, 裁判所の書記官又は他の適切な事務官によって, 局長に送達されなければならない。
 - (5) 局長は, 公認謄本を受領したときは, それに従って登録簿を更正しなければならない。

第 193 条 書類の閲覧

第 187 条に基づく所定の明細の登録に関連して提出された全ての書類は, 特許局の就業時間中, 特許局において, 何人でも閲覧することができるようにしなければならない。

第 194 条 局長から入手することができる情報

局長は, 何人に対しても, 次の事項に関する情報を与えることができる。

- (a) 特許,
- (b) 公衆の閲覧に供されている特許出願, 又は
- (c) 所定の書類又は事項

第 195 条 証拠—登録簿

- (1) 登録簿は, それに登録されている全ての明細についての一応の証拠である。
- (2) 登録簿の全部又は一部がコンピュータを使用して調製されている場合は, 登録簿又はその一部を構成している明細の全部又は一部を書面に複製し, 局長が署名した書類は, 訴訟においては, それらの事項に関する一応の証拠と認められる。
- (3) 本条は, PPSA 約定担保権に関し登録簿に登録された明細に関して適用しない。

第 196 条 証拠—登録されていない明細

- (1) 書類であって, その明細が登録簿に記入されていないものは, 訴訟においては, 特許についての権限又は特許に係わる権利の証拠として認められない。ただし, 次の場合は, この限りでない。
- (a) 訴訟が提起された裁判所又は審判所が, 別段の指示を出した場合, 又は
- (b) 訴訟が,
- (i) 第 192 条に基づく命令を求めるものであるか, 又は

- (ii) 特許又はライセンスに関する衡平法の原則を実施するためのものである場合
- (2) ただし、(1)は、訴訟において、PPSA 約定担保権に関する書類の証拠能力を制限するものではない。

第 197 条 証拠—証明書及び書類の写し

- (1) 署名のある証明書であって、次の趣旨のものは、その証明書に記載されている事項についての一応の証拠である。
- (a) 本法又は 1952 年法によって、実行するよう又は実行しないよう要求されているか又は許可されている事柄が、その証明書に記載されている日までに実行されているか又は実行されていないこと、又は
- (b) 特許局又はその資料室における書類が、その証明書に記載された日に公衆の閲覧に供されていたこと
- (2) 登録簿の謄本又は抄本であって署名のあるものは、訴訟において、原本と同じものとして認められる。
- (3) 特許局又はその資料室にある書類の謄本又は抄本であって署名のあるものは、訴訟において、原本と同じものとして認められる。
- (4) 本条においては、「署名のある」とは、局長による署名のあることを意味する。

第 197AA 条 PCT に基づいて生じる事項の証拠

- 国際出願に関して局長が署名した証明書であって次の事項を証明するものは、証明書に含まれる事項についての一応の証拠である。
- (a) 本法又は PCT により又は基づいてなされることが要求され又は許可された事項又は事柄がなされたこと、又は
- (b) 本法又は PCT により又は基づいてなされないことが要求された事項又は事柄がなされなかったこと

第 20 章 特許弁護士

第 1 部 登録, 特権及び職業行動

第 198 条 特許弁護士の登録

- (1) 指定管理人は、特許弁護士登録簿を維持管理しなければならない。
- (2) 特許弁護士登録簿は、その全部又は一部を、コンピュータを使用して調製することができる。
- (3) 特許弁護士登録簿の全部又は一部がコンピュータを使用して調製されている場合は、特許弁護士登録簿における記入への本法における言及は、コンピュータを使用して調製され、かつ、特許弁護士登録簿又はその一部を構成する明細の記録についての言及を含むものとして解釈するものとする。

個人の登録

- (4) 指定管理人は、次の条件に適う者を特許弁護士として登録しなければならない。
- (b) 規則に規定されているか又は規則に従って確認される資格を有していること、
- (c) 所定の期間以上、規定通りに雇用されていること、
- (d) 良好な評判、誠実性及び品性を備えていること、
- (e) 登録前 5 年間に於いて、所定の違法行為で有罪となっていないこと
- (f) 所定の違法行為について拘禁刑の判決を受けていないこと、及び
- (g) その他、規則の要件に従うこと

登録は、該当する者の名称を特許弁護士登録簿に記入することによって行う。

- (5) (4) (b) の適用上制定された規則に規定されているか又はその規則に従って確認される資格には、職業基準委員会が行う試験に合格することを含めることができる。本項は、(4) (b) を制限するものではない。
- (6) (4) (e) 及び(f) は、(4) (d) についての制限にはならない。
- (7) 本条における、違法行為で有罪になることについての言及は、次に掲げるものについての言及を含む。
 - (a) 違法行為に関する、1914年刑法(the Crimes Act 1914)第19B条に基づく命令の発出；又は
 - (b) 違法行為に関する、次に掲げるものに属する法律の対応する規定に基づく命令の発出
 - (i) 州；
 - (ii) 地域、又は
 - (iii) ニュージーランド

会社の登録

- (9) 指定管理人は、次の会社を特許弁護士として登録しなければならない。
 - (a) 少なくとも 1 の特許弁護士部門長を有する会社、
 - (b) 指定管理人に対し、特許弁護士として行為する意図の、承認された様式による書面通知を与えている会社、及び
 - (c) 規則に定める要件(あれば)を満たす会社

登録は、会社名を特許弁護士登録簿に記入することで成立する。

- (10) 特許弁護士として登録された会社は、「法人特許弁護士」である。

(11) 会社の「特許弁護士部門長」は、次の立場の個人である。

- (a) 登録された特許弁護士であり、かつ
- (b) 会社の有効に任命された部門長である。

ニュージーランド

(12) 下記条項に記載するものが、ニュージーランドで発生したものに係わっているか否かは、重要でない。

- (a) (4) (b), (c), (d), (e), (f)又は(g) ;
- (b) (5) ;
- (c) (9) (a), (b)又は(c) ;
- (d) (11) (b)。

第199条 登録解除

(1) 特許弁護士として登録された者の名称は、所定の方法及び所定の理由によって、特許弁護士登録簿から除去することができる。

(2) 所定の理由が、ニュージーランドで発生したものに係わっているか否かは重要でない。

第200条 特権

(1) 登録特許弁護士は、

(a) 本法の適用上、全ての書類を作成し、全ての業務を行い、更に全ての手続をする資格を有し、かつ

(b) 別途定められる他の権利及び特権を保有する。

(2) 依頼人に知的所有権に係る助言を提供するという登録特許弁護士の主要な目的でなされる通信は、依頼人に法律的助言を提供するという弁護士の主要な目的でなされる通信と同様に、かつ、同程度に特権を享受する。

(2A) 依頼人に知的所有権に係る助言を提供するという登録特許弁護士の主要な目的で作成される記録又は書類は、依頼人に法律的助言を提供するという弁護士の主要な目的で作成される記録又は書類と同様に、かつ、同程度に特権を享受する。

(2B) (2)又は(2A)における登録特許弁護士への言及は、他の国又は地域の法律に基づき特許業務をすることを許可されている個人について、定められた種類の知的所有権に係る助言の提供を許可されている範囲で、その個人への言及を含む。

(2C) 「知的所有権に係る助言」とは、次のものに関する助言をいう。

- (a) 特許,
- (b) 商標,
- (c) 意匠,
- (d) 植物育成者権, 又は
- (e) その他関係事項

(3) 本条の如何なる規定も、登録特許弁護士に対して、裁判所からの交付を求める若しくは裁判所に提出する書類を作成すること又は裁判所において業務を行い若しくは訴訟を行うことを許可するものではない。

第 200A 条 指定管理人

本法の適用上、次の地位を占める者又はその地位において行動する者が指定管理人である。

- (a) 通常、SES(上級執行職)職員によって占められているものであって、かつ
- (b) 担当省の長官からの書面をもって、指定管理人の地位であると宣言されているもの

第2部 違法行為

第201条 無登録の行動又は見せかけ

個人

(1) ある個人は、次の場合は、違法行為をしている。

(a) 当該個人が、特許弁護士として業務、実務を行い又は行動し、かつ

(b) 当該個人が、登録弁護士又は弁護士でない。

刑罰：30PU

(2) ある個人は、次の場合は、違法行為をしている。

(a) 当該個人が、自らを特許弁護士又は特許取得代理人として説明し、そのように見せかけ又はそのように説明され、見せかけられることを許容し、かつ

(b) 当該個人は登録特許弁護士でない。

刑罰：30PU

パートナーシップ

(3) パートナーシップの構成員は、次の場合は、違法行為をしている。

(a) 当該構成員が特許弁護士として業務、実務を行い又は行動し、かつ

(b) パートナーシップの如何なる構成員も、登録特許弁護士又は弁護士でない。

刑罰：30PU

(4) パートナーシップの構成員は、次の場合は、違法行為をしている。

(a) 当該構成員がパートナーシップを特許弁護士又は特許取得代理人として説明し、そのように見せかけ又はそのように説明され、見せかけられることを許容し、かつ

(b) パートナーシップの如何なる構成員も、登録特許弁護士でない。

刑罰：30PU

会社

(5) 会社は、次の場合は、違法行為をしている。

(a) 当該会社が特許弁護士として業務、実務を行い又は行動し、かつ

(b) 当該会社は登録特許弁護士又は法人法律弁護士でない。

刑罰：150PU

(6) 会社は、次の場合は、違法行為をしている。

(a) 当該会社が自らを特許弁護士又は特許取得代理人として説明し、そのように見せかけ又はそのように説明され、見せかけられることを許容し、かつ

(b) 当該会社は登録特許弁護士でない。

刑罰：150PU

例外—代理人

(7) (1)、(3)及び(5)は、死亡した登録特許弁護士の業務に関しては適用されないが、次を条件とする。

(a) 特許弁護士の死亡後3年以内又は所定の裁判所が認めたそれより長い期間内に、死亡した特許弁護士の代理人により業務が行われ、かつ

(b) 代理人のために登録特許弁護士により管理されること

例外—従業者

(8) (1)及び(2)は、ある者が従業者として次の者に対して行ったことに関しては適用されな

い。

- (a) その者の使用者，又は
- (b) その者の使用者が，関係会社グループの一員である場合は，グループの他の一員

例外－関係会社グループ

(9) (5)及び(6)は，関係会社グループの一員がグループの他の一員に対して行ったことに関しては適用されない。

ある会社が別の会社に関係しているか否か

(10) 本条の適用上，ある会社が別の会社に関係しているか否かの問題は，2001年法人法に基づいて決定されるのと同じ方法で決定される。

第 201A 条 いつ人は特許弁護士として業務，実務を行い又は行動するか

(1) 第 201 条の適用上，ある者がオーストラリアにおいて特許業務をし又はすることを引き受ける場合，かつ，その場合にのみ，特許弁護士として業務，実務を行い又は行動するとみなされる。

(2) 「特許業務」とは，次の事項の 1 以上を，他人のために利益を得て行うことをいう。

- (a) オーストラリア又は他のどこかで特許を出願し又は取得すること
- (b) 本法又は別の国の特許法適用上の明細書その他の書類を作成すること
- (c) 特許の効力又は侵害について助言(科学的又は技術的助言以外)を与えること

第 201B 条 法人特許弁護士は特許弁護士部門長を有さなければならない

違法行為－特許弁護士部門長欠如の通知をしないこと

(1) 法人特許弁護士は，当該法人特許弁護士が次の通りである場合は，違法行為をしている。

- (a) 特許弁護士部門長を有さず，かつ
- (b) 7 日以内に指定管理人にその旨を通知しない。

刑罰：150PU

違法行為－特許弁護士部門長なしで7日後に行動すること

(2) 法人特許弁護士は，当該法人特許弁護士が次の通りである場合は，違法行為をしている。

- (a) 特許弁護士部門長を有さず，
- (b) 先立つ 7 日の間特許弁護士部門長を有しておらず，かつ
- (c) 特許弁護士として業務，実務を行い又は行動する。

刑罰：150PU

指定管理人は登録特許弁護士を選任できる

(3) 法人特許弁護士が特許弁護士部門長を有さない場合は，指定管理人は，別の登録特許弁護士を書面により選任して法人特許弁護士の特許業務を引き受けさせることができる。

(4) 選任は当該他の登録特許弁護士の同意を得てのみ行うことができる。

選任の効果

(5) (3)に基づいて選任された登録特許弁護士(選任された弁護士)は，本法の適用上法人特許弁護士の特許弁護士部門長とみなされる。

(6) ただし，2001年法人法の適用上，

- (a) 選任された弁護士は，次の理由のみでは法人特許弁護士の部門長ではない。
- (i) 選任された弁護士が法人特許弁護士の特許業務を引き受け，かつ

(ii) 選任された弁護士が、本法の適用上、法人特許弁護士の特許弁護士部門長であるとみなされる。

(b) 指定管理人は、同人が選任された弁護士を選任したという理由のみでは、法人特許弁護士の部門長ではない。

指定管理人は法人特許弁護士を登録簿から除去できる

(7) 法人特許弁護士が特許弁護士部門長を有さない場合は、指定管理人は、当該法人特許弁護士を登録簿から除去することができる。

第 202 条 弁護士が作成する書類

弁護士は、次の場合を除き、明細書又は明細書の補正に関する書類を作成してはならない。

(a) 弁護士が登録特許弁護士の指示に基づいて行動する場合、又は

(b) その補正が第 105 条に基づく命令によって指示されている場合

刑罰：30PU

第 202A 条 パートナーシップの構成員が作成する書類

次の者、すなわち、

(a) パートナーシップの構成員であり、かつ

(b) 登録特許弁護士でない者は、

次の場合を除き、明細書又は明細書の補正に関する書類を作成してはならない。

(c) その者が登録特許弁護士の指示又は監督の下で行動する場合、又は

(d) その補正が第 105 条に基づく命令によって指示されている場合

刑罰：30PU

第 202B 条 法人特許弁護士及び法人弁護士により作成される書類

法人特許弁護士及び法人弁護士は、次の場合は、違法行為をしている。

(a) 法人特許弁護士又は法人弁護士の従業者又は構成員が明細書又は明細書の補正に関する書類を作成し、

(b) 当該従業者又は構成員が登録特許弁護士でなく、かつ

(c) 明細書又は書類が次の通り作成されていない。

(i) 登録特許弁護士である個人の指導又は監督の下で、又は

(ii) 第 105 条に基づく命令により指示されたように

刑罰：150PU

第 203 条 特許弁護士事務所における駐在

登録特許弁護士は、次の場合は、違法行為をしている。

(a) 登録特許弁護士が、明細書又は他の書類が本法の目的で作成される事務所又は営業所において、特許弁護士として実務を行い、行動するか又は自らを実務又は行動を行っているものと見せかけ、かつ

(b) 次の状態での登録特許弁護士である個人が存在しない。

(i) その事務所又は営業所に常駐する状態

(ii) その事務所又は営業所においてなされる特許業務を継続的に引き受けている状態

刑罰：30PU

第 204 条 訴追の開始時期

1914 年刑法第 15B 条に拘らず，第 201 条(1)，(2)，(3)，(4)，(5)若しくは(6)又は第 201B 条(1)若しくは(2)，第 202 条，第 202A 条，第 202B 条又は第 203 条に対する違法行為についての訴追は，当該違法行為がされてから 5 年以内の如何なる時期においても開始することができる。

第 21 章 運営

第 205 条 特許局及び支局

- (1) 本法の適用上、特許局という名称の官庁を設置する。
- (2) 局長は、局長が適切と判断する 1 以上の支局を設置することができる。
- (3) 局長は、何れかの当該支局を廃止することができる。

第 206 条 特許局の印章

特許局の印章を備えるものとし、その印影は司法上認められなければならない。

第 207 条 特許局長

- (1) 1 の特許局長を置くものとする。
- (2) 局長は、本法又は他の法律に基づいて付与される権限及び機能を保有する。

第 208 条 特許副局長

- (1) 少なくとも 1 の特許副局長を置くものとする。
- (2) 副局長は、局長による指示に従うことを条件として、本法又は他の全ての法律に基づく局長の権限及び機能の全てを保有するが、第 209 条に基づく局長の委任の権限は除外する。
- (3) 本法又は他の法律に基づく局長の権限又は機能は、それが副局長によって行使された場合は、本法又は他の法律の適用上、局長によって行使されたものとみなす。
- (4) 副局長による本法又は他の法律に基づく局長の権限又は機能の行使は、局長によるその権限又は機能の行使を妨げるものではない。
- (5) 本法又は他の法律に基づいて、局長による権限若しくは機能の行使又は本法若しくは他の法律の作用が、ある事項に関する局長の意見、所信又は精神状態に依存している場合も、副局長は、その権限又は機能を行使することができ、かつ、その規定を、場合により、その事項に対する副局長の意見、所信又は精神状態に基づいて作用させることができる。

第 209 条 局長の権限及び機能の委任

職員への委任

- (1) 局長は、自署した証書により、本法又は他の法律に基づく局長の権限又は機能の全部又は一部を、所定の職員又は所定の等級の職員に委任することができる。

指示又は監督

- (2) 被委任者は、委任証書によって要求されている場合は、局長又は当該証書に規定されている職員の指示に基づき又はその監督の下で、委任された権限又は機能を行使又は遂行しなければならない。

第 210 条 局長の権限

局長の権限

- (1) 局長は、本法の適用上次のことができる。
 - (a) 証人を召喚すること、
 - (b) 宣誓又は確約に基づく書面又は口頭での証言を受領すること、

- (c) 書類又は記事の提出を要求すること、及び
- (d) 局長への手続の当事者に対して費用を裁定すること

証人を召喚する権限の行使

- (2) 局長は、次の場合を除き、(1)(a)に基づき証人を召喚してはならない。
 - (a) 局長が次の事項を疑う余地なく認める場合
 - (i) 証人が局長への手続において本質的な利害関係を有していること
 - (ii) 証人が、局長に対する事項への本質的な関連性に係る口頭証言を提供することが期待できること
 - (iii) 証人から口頭証言を得ることがすべての事情に鑑みて必要であり又は望ましいこと、及び
 - (b) 証人が召喚に従わず又は従うことを拒否したときに、局長が第210A条に基づき取ることができる処置を証人に通知する場合
- (3) 局長は、証人が特許領域の内にあるか外にあるかを問わず、(1)(a)に基づき証人を召喚することができる。

書類又は記事の提出を要求する権限の行使

- (4) 局長は、次の場合を除き、何人かに(1)(c)に基づき書類又は記事を提出するよう要求してはならない。
 - (a) 局長が次の事項を疑う余地なく認める場合
 - (i) 証人が局長への手続において本質的な利害関係を有していること
 - (ii) 書類又は記事が局長に対する事項への本質的な関連性を有することが期待できること、及び
 - (b) 証人が召喚に従わず又は従うことを拒否したときに、局長が第210A条に基づき取ることができる処置を証人に通知する場合
- (5) 局長は、証人が特許領域の内にあるか外にあるかを問わず、(1)(c)に基づき何人かに書類又は記事を提出するよう要求することができる。

法人に関する権限の行使

- (6) (1)にいう、局長の何人かへ要求する権限は、その者が法人である場合は、当該法人の幹部、代理人又は従業者である者への要求へと拡大する。

第210A条 局長の要求に従わない場合の制裁

- (1) 局長は、ある者に関して、次の場合は、(2)に挙げる処置の1以上を取ることができる。
 - (a) 局長が第210条(1)(a)に基づきその者を証人として出頭するよう召喚し、
 - (b) その者が召喚又は要求を拒否するか又は従わず、かつ
 - (c) 局長が、事情に鑑み処置を取ることが適切であることを疑う余地なく認める場合
- (2) 局長が取ることのできる処置は、次の通りである。
 - (a) 当該人が特許出願人である場合は、特許付与の拒絶(第61条(1)参照)、
 - (b) 局長に対する手続において当該人の利益に不利な判断を下すこと、及び
 - (c) 規則に定める種類の処置
- (3) 処置を取ることが適切であるか否かを決定するに際し、局長は、次のことを考慮しなければならない。
 - (a) 当該人が、召喚又は要求を拒否し又は従わないことの合理的な理由を有するか否か

- (b) 当該人が、召喚又は要求に従うことに伴う合理的な経費の支払の提案を受けているか否か
- (c) その他、局長が関連するとみなす事項

第 211 条 局長が裁定した費用の回収

局長が当事者に対して裁定した費用は、負債として回収することができる。

第22章 雑則

第212条 審査報告書の写しを送付しなければならない

第15章及び第17章に従うことを条件として、本法に基づく審査又は再審査に関する各報告書の写しは、事情に応じ、出願人又は特許権者に与えられなければならない。

第213条 出願書類等の作成及び署名

本法に基づきある者が作成し又は署名することが要求又は許可される出願書類、通知書又は請求書は、本人の代理として登録特許弁護士が作成し又は署名することができる。

第214条 書類の提出

本法の適用上、書類は、第214A条(1)に定められた手段によって、特許局へ提出することができる。

第214A条 書類提出の承認された手段

- (1) 第214条の適用上、局長は、特許局に書類を提出するための1以上の手段を、書面により定めることができる。
- (2) 手段は、電子的又はその他の手段でもあり得る。
- (3) 局長は、公報に、当該決定を記載した通知を公告しなければならない。
- (4) 局長は、(1)に基づく決定において、特許局に書類を提出するための1以上の手段が好適な手段であると規定することができる。
- (5) (1)に基づく決定は、行政命令ではない。

第214B条 書類の提出に対する局長による指令

- (1) 局長は、本法に基づいて提出されるべき書類の様式を指定する指令を、書面により、発することができる。
- (2) (1)は、承認様式であることが要件とされる書類については、適用されない。
- (3) 局長は、公報に、当該指令を記載した通知を公告しなければならない。
- (4) (1)に基づく指令は、行政命令ではない。

第214C条 証拠の提出に対する局長による指令

- (1) 局長は、本法に基づいて発生する事項に関連する証拠の提出に関して、書面により、指令を発することができる。
- (2) (1)に基づく指令は、同項を制限することなく、以下に関連することができる。
 - (a) 提出すべき証拠の写しの部数
 - (b) (書類以外の物理的物体を、提出することが許可されている又は許可されていない状況を含む)提出すべき証拠の様式
 - (c) 証拠を提出するための手段
- (3) (1)に基づく指令は、(2)(b)を制限することなく、書面による証拠が宣言の様式によるものであることを要件とすることができる。
- (4) 局長は、公報に、(1)に基づく指令を記載した通知を公告しなければならない。

(5) (1)に基づく指令は、行政命令ではない。

第 215 条 出願人又は名義人の死亡

(1) 出願人が、出願に対して特許が付与される前に死亡した場合は、その法定代理人がその出願の手続を行うことができる。

(2) 名義人が、出願に対して特許が付与される前に死亡した場合は、その特許は名義人の法定代理人に付与することができる。

(3) 特許が付与された後に、局長が、当該特許が付与される前に特許権者は死亡していた(又は法人の場合においては、消滅していた)と認めた場合は、局長は、特許権者の名称を当該特許が付与されるべきであった者の名称に代えることにより、当該特許を訂正することができる。

(4) 局長による訂正は効力を有するものとし、またその趣旨で、常に効力を有してきたものとみなされる。

第 216 条 局長による裁量権の行使

(1) 局長は、本法に基づく裁量権を行使するよう請求した者に対して聴聞を受ける合理的機会を最初に与えることなしに、その裁量権をその者が不利になるように行使してはならない。

(2) (1)は、出願人に審査請求をするよう指示する局長の権限に関しては適用しない。

第 217 条 裁判所補佐人

所定の裁判所が適切と考えるときは、その裁判所は、本法に基づく訴訟の審理及び事実審理又は決定において、裁判所を援助させるために補佐人の助力を求めることができる。

第 218 条 特許が一部無効となった場合の費用

特許の有効性が争われる訴訟において、裁判所は、完全明細書の中の無効と主張されたクレームは無効でないが、他のクレームが無効であると認めた場合は、自らが適切と考える形で、その費用を訴訟当事者間に割り当てることができる。

第 219 条 費用の担保

オーストラリアに居住もせず、事業も営んでいない者が、

(a) 本法に基づく異議申立書を提出した場合、又は

(b) 連邦裁判所に上訴した場合は、

局長又は場合により連邦裁判所は、その者に訴訟又は上訴の費用に対する担保を提供するよう要求することができ、また、提供された担保が、局長又は場合により連邦裁判所を満足させるものでないときは、訴訟又は上訴を却下することができる。

第 220 条 特許弁護士の立会費用

本法に基づく訴訟の審理において、登録特許弁護士が審理の実施に際して当事者を援助するために裁判所において立ち会い、かつ、当該当事者の費用に係わる支払命令が出されるときは、その費用には前記の立会に対する手当を含めることができる。

第220A条 本法に基づく局長による通知

- (1) 本法に基づいて、局長が、
 - (a) 事項について、当事者へ通知すること、又は
 - (b) 当事者に対し、同当事者が事柄をなすことを要件とされていることを通知することをなすことを要求され又は許可される場合、局長は、そのことについて、電子的手段を含む何らかの通信の手段により、当該当事者に通知することができる。
- (2) ただし、通知は、その内容が、後日の参照に有用であるように、容易に閲覧に供されるような通信の手段によってなされなければならない。

第 221 条 書類の送達

- (1) 本法が、人に対して、書類が送達又は提供若しくは送付されるべき旨を定めており、当該人が局長に対し、書類送達のためのオーストラリア又はニュージーランドでの宛先を届け出ている場合には、その書類は、当該人に対し、その宛先に対する所定の手段によって、送達又は提供若しくは送付することができる。
- (2) 規則において指定される時期以後においては、本条における、宛先への言及は、電子アドレスについての言及を含む。
- (3) (2)に基づいて指定される時期は、その規則が、2003年法律制定法(Legislation Act)に基づいて登録される日より後でなければならない。
- (4) 本条の適用上、電子アドレスがオーストラリアに存在しているか否かの問題は、施行規則に従って決定されるものとする。
- (5) 本条の適用上、電子アドレスがニュージーランドに存在しているか否かの問題は、その規則に従って決定されるものとする。

第 222 条 公報等の発行

- (1) 局長は、所定の事項及び局長が適切と考える他の事項(ある場合)を掲載する公報を定期的に発行する。
- (2) 局長は、公報を販売するよう手配しなければならない。
- (3) 局長は、局長が適切と考える方法で、発明及び特許の関連書類を作成し、発行し、更に販売することができる。

第 222A 条 行為遂行のために規定された期間の終了後での特許局の就業再開時の行為遂行

- (1) ある行為の遂行に関して本法(本条を除く)に規定する期間の最終日が特許局又はその支局の非就業日である場合は、その行為は、所定の事情により特許局又は支局の翌就業日に遂行することができる。
- (2) 本条の適用上、特許局又はその支局は、次の日は非就業日とみなされる。
 - (a) 規則により特許局又は支局の非就業日であると宣言された日
 - (b) 特許局又は支局の非就業日であると所定の方法で公告された書面により、所定の者によって宣言された日

宣言

- (3) (2) (a) 又は (b) にいう宣言によって、州又は領域の法律により又は基づいて公休日と宣言された日を参照することによってその日を確定することができる。これは日を確定すること

ができる宣言の方法を制限するものではない。

- (4) (2) (b)にいう宣言は、
- (a) 当該日の以前又は後にすることができ、また
- (b) 法律上の証書ではない。

他の法律との関係

- (5) 本条は、本法の残余の規定にも拘らず、効力を有する。
- (6) 1901年法律解釈法第36条(2)は、本条(1)にいう行為に関しては適用しない。

所定の行為に関する除外

- (7) 本条は所定の行為には適用しない。

第223条 期間の延長

(1) 下記の者による過誤又は遺漏のために、一定の期間内に実行するよう要求されている関連行為が、その期間内に実行されないか又は実行することができない場合は、局長は、当該行為を実行するための期間を延長しなければならない。

- (a) 局長又は副局長、
- (b) 職員、
- (c) 特許局のために役務を提供する者又は提供を申し出ている者、
- (d) 受理官庁、又は
- (e) 国際知的所有権機関の国際事務局

(2) 次の理由、すなわち、

- (a) 関係人又はその代理人若しくは特許弁護士による過誤若しくは遺漏、又は
- (b) 関係人が制御することができない状況により、

一定の期間内に実行することが要求されている関連する行為が、その期間内に実行されないか又は実行することができない場合において、関係人が規則に定めた手続に従って請求したときは、局長は、当該行為を実行するための期間を延長することができる。

(2A) 次の場合、すなわち、

(a) 一定の期間内に実行することが要求されている関連する行為がその期間内に実行されず、かつ

(b) 局長が、関係人は当該期間内にその行為を実行するために、その状況において必要とされる十分な注意を払ったと認めた場合は、

局長は、関係人が規則に定めた手続に従い、かつ、所定の期間内に請求をしたときは、当該行為を実行するための期間を延長しなければならない。

(2B) (2A)に基づく期間延長は、本項の適用上定められている期間を超えることができない。

(3) 関連する行為を実行するために許可されている期間を延長することは、その期間が満了する前又は後の何れにおいても行うことができる。

(3A) (3)に拘らず、関連する行為を実行するために許可されている期間を(2A)に基づいて延長することは、該当する期間が満了した後においてのみ行うことができる。

(4) 局長は、次の事項を公報に公告しなければならない。

- (a) 3月を超える期間延長の請求、又は
- (b) 所定の状況において、所定の関連する行為を実行するための期間に係わる延長請求

(6) (6A)に従うことを条件として、何人も、規定に従い、期間延長請求についての(2)又は(2A)

に基づく認可に異議申立をすることができる。

(6A) 局長が、(2)又は(2A)に基づく請求は、(6)に基づく異議申立がない場合であっても、認可されないものと認めた場合は、

- (a) 局長は、当該請求を(4)に従って公告する必要がなく、
- (b) (6)に拘らず、当該請求に対しては異議申立をすることができず、また
- (c) 局長は、当該請求の認可を拒絶しなければならない。

(7) 次の場合、すなわち、

(a) 許可されている期間内に1又は2以上の関連する行為を実行しなかったという理由で、特許出願が失効し又は特許が停止し、かつ

(b) その行為を実行するための期間が延長された場合は、その出願又は特許は、回復したものとして取り扱われなければならない。

(8) 次の場合、すなわち、

(a) 特許の仮出願が、第38条の適用上定められている期間が終了したときに、第142条(1)に基づいて失効し、かつ

(b) その期間が延長された場合は、当該出願は、失効していなかったものとして取り扱われなければならない。

(9) 局長が次の事項、すなわち、

(a) 関連する行為を実行するための3月を超える延長、又は

(b) 所定の状況において、所定の関連する行為を実行するための期間の延長、

を認可した場合は、許可されている期間内に関連する行為が実行されなかったこと、特許出願が失効したこと又は特許が停止したことのうち何れか該当するものを理由として、期間延長請求についての(4)に基づく公告が行われる前に、その発明を実施した(又は契約その他の方法により、実施するための一定の準備をした)者の保護又は補償に関しては、所定の規定が効力を有する。

(10) 次の期間に行われた侵害については、侵害訴訟を起こすことができない。

(a) 特許出願が失効した日から回復した日までの期間、又は

(b) 特許が停止した日から回復した日までの期間

(11) 本条において、

「関連する行為」とは、特許、特許出願又は本法に基づく手続(裁判所の訴訟を除く)に関する行為(所定の行為を除く)を意味し、条約出願をするために許可されている期間内に条約出願をすることを含む。

第223A条 コンピュータによる意思決定

(1) 局長は、同局長による管理下で、局長が本法に基づいて以下をなすことができる又はなさなければならない如何なる目的に対しても、コンピュータプログラムの使用を手配することができる。

(a) 決定を下すこと、

(b) 権限を行使すること又は義務を遵守すること、又は

(c) (a)が適用される決定の実行に関連し又は(b)が適用される権限の行使若しくは義務の遵守に関連する如何なることも行うこと

(2) 本法の適用上、局長は、(1)に基づいてなされた手配に基づくコンピュータプログラムの

操作によって、なされ、行使され、遵守又は実行された以下をなしたとみなされる。

- (a) 決定を下したこと、
- (b) 権限を行使したこと又は義務を遵守したこと、又は
- (c) 決定の実行、権限の行使又は義務の遵守に関連する他のことを行ったこと

代行決定

(3) 局長は、コンピュータプログラムの操作によってなされた決定が誤りであることを認める場合には、局長が(2)(a)に基づいて行ったとみなされる決定に対して、決定を代行することができる。

第 224 条 決定についての審理

(1) 次の事項に関しては、行政不服審判所に対し、その審理を請求することができる。

- (a) 局長の決定であつて、第 10 条、第 17 条、第 32 条、第 33 条、第 52 条、第 56 条(1)(b)、第 74 条(3)、第 103 条(2)、第 113 条、第 137 条(3)、第 141 条(1)(b)、第 150 条(2)、第 151 条(2)、第 152 条(2)、第 152 条(3)、第 173 条、第 215 条又は第 223 条に基づくもの、
 - (b) ある者を特許弁護士として登録しない旨の第 198 条に基づく指定管理人の決定、又は
 - (c) 第 147 条(2)又は(3)、第 149 条又は第 152 条(1)に基づく部門長の決定
- (1A) 以下の場合、すなわち、

- (a) 局長が、第223A条(2)(a)に基づく決定(最初の決定)を下したとみなされ、
- (b) 本条の(1)に基づいて、行政不服審判所に対し最初の決定に対する審理を請求することができ、
- (c) 局長が、第223A条(3)に基づいて、最初の決定に対する決定を代行する場合は、行政不服審判所に対し代行決定の審理に対する請求を、行うことができる。

(2) (1)又は(1A)に基づいて、行政不服審判所に対して決定の審理に関する請求を行うことができ、かつ、決定の書面による通知が、当該決定によって利害関係への影響を受ける者に対して発せられる場合には、その通知は、1975年行政不服審判所法に従うことを条件として、その利害関係が当該決定によって影響を受ける者により又はその代理人として、当該通知の関連する決定の審理のために行政不服審判所に対して請求を行うことができる旨の記述を含まなければならない。

(3) 決定に関して(2)が満たされなかったことによっては、その決定の有効性は影響を受けない。

(4) 本条において、「決定」は、1975年行政不服審判所法における場合と同じ意味を有する。

第 225 条 自然人の従業者及び代理人による行為

(3) 本法に基づく違法行為を訴追するために、会社以外のある者の特定の行為に関する精神状態を立証する必要がある場合は、次の事項を示すことをもって足りる。

- (a) その行為に、その者の従業者又は代理人が、実際の又は表見上の権限の範囲内で従事していたこと、かつ
- (b) 当該従業者又は代理人が前記の精神状態を有していたこと

(4) 会社以外のある者のために、その者の従業者又は代理人が実際の又は表見上の権限の範囲内で従事した全ての行為は、本法に基づく違法行為を訴追する目的としては、その者もこれに従事していたものとみなされる。ただし、その者がその行為を回避するために合理的な

程度の警戒を行い、また、十分な注意を払っていたことを立証する場合は、この限りでない。

(5) 本条において、本法に基づく違法行為というときは、次の違法行為を含む。

(a) 1914年刑法第6条によるものであって、本法又はその規則に関連するもの、又は

(b) 刑法第11.1条、第11.2条、第11.2A条、第11.4条又は第11.5条によるものであって、本法又はその規則に関連するもの

(6) 次の場合、すなわち、

(a) 会社以外のある者が本法による違法行為について有罪を宣告され、かつ

(b) その者が、(3)及び(4)がなければその違法行為について有罪とならなかった筈である場合は、

その者は、当該違法行為のために拘禁刑に処せられることはない。

(7) (3)においてある者の精神状態というときは、次の事項を含む。

(a) その者の知識、意図、意見、所信又は決意、及び

(b) その者の意図、意見、所信又は決意の理由

(9) 本条において行為への従事というときは、行為に従事しないこと又は従事を拒絶することを含む。

第226条 公衆の閲覧に供される文書は著作権の侵害にならない

(1) (2)で述べた文書が公衆の閲覧に供されている場合、当該文書の全部又は一部に関して行う次の行為は、1968年著作権法に基づいて、文学的又は美術的著作物について存在している著作権の侵害にはならない。

(a) 2次元様式で文書を複製すること

(b) 公衆に文書を伝達すること(同法の意味する範囲内で)

(c) 文書を翻訳すること(同法の意味する範囲内で)

(2) 文書とは以下のものをいう。

(a) 仮明細書、

(b) 完全明細書、及び

(c) 所定の文書

(3) 文書が公衆の閲覧に供された結果として未発表の著作物の複製が行われた場合は、複製の供給又は伝達は、1968年著作権法の適用上著作物の公開に当たらない

第227条 本法に基づいて納付されるべき手数料

(1) 所定の手数料は、規則に従って納付しなければならない。

(2) (1)を制限することなく、行為の実行に関しては、実行の時期に応じた異なる手数料を定めることができる。

(2A) (1)を制限することなく、書類を特許局に提出することに関して、書類提出の手段に従って、異なる手数料を定めることができる。

(2B) (1)を制限することなく、手数料納付の手段に従って、異なる手数料を定めることができる。

(2C) 手数料は、第227AAA条(1)に基づく文書に定められた手段によって、納付されなければならない。

(3) 規則に従った手数料の納付がされないこと(本法の適用上の)結果を、規則によって定

めることができる。

(4) 特に、規則によって、本法の適用上、次の通り定めることができる。

(a) 行為を実行するための手数料が規則に従って納付されていない場合は、その行為は実行されておらず又は実行されていないものとみなすこと、

(b) 書類提出のための手数料が規則に従って納付されていない場合は、書類は提出されておらず又は提出されていないものとみなすこと、又は

(c) 特許願書及び付属の明細書を提出するための手数料が規則に従って納付されていない場合は、その特許出願は失効し又は失効したものとみなすこと

(5) (4)は、(3)を制限するものではない。

(6) 本法の適用上、下記の条件が満たされている場合には、すなわち、

(a) ある手数料に関し、規則によって、その手数料が本号の適用対象である旨の宣言がされていること、及び

(b) その手数料が下記の者に対して支払われていること

(i) ニュージーランド特許庁長官

(ii) ニュージーランド特許庁長官補；又は

(iii) ニュージーランドの法律に基づき、ニュージーランド特許庁長官から委任されている者；及び

(c) 該当する事情に応じ、ニュージーランド特許庁長官、ニュージーランド特許庁長官補又は上記被委任者の何れかの者がニュージーランドのために、その手数料を受領する権限を付与されていること；

(d) その手数料がニュージーランド通貨で支払われていること、その場合には、

(e) その手数料を支払う義務は解除され、かつ、

(f) 本法は、その手数料が規則に従って支払われていたときと同じ効力を有する。

(7) (6)の適用上、ニュージーランド通貨による手数料の金額は、規則に従う。

第227AAA条 承認された手数料納付の手段

(1) 第227条(2C)の適用上、局長は、手数料を納付するための1以上の手段を、書面により、決定することができる。

(2) その手段は、電子的手段又はその他の手段でもあり得る。

(3) 局長は、公報に、決定を記載した通知を公告しなければならない。

(4) 局長は、(1)に基づく決定において、手数料を納付するための1以上の手段が好適な手段であると規定することができる。

(5) (1)に基づく判断は、行政命令ではない。

第227AB条 ニュージーランドでされた決定に対する行政法的制度の適用

司法審査

(1) 本法に基づく決定に対する1977年行政決定(司法審査)の適用上、前者の決定がニュージーランド行われたか否かは重要でない。

(2) (1)の適用上、決定は行政決定(司法審査)におけるものと同じ意味を有する。

実体的事項の審査

(3) 本法に基づく決定についての、1975年行政不服審判法(Administrative Appeals

Tribunal Act 1975) の適用上、その決定がニュージーランド行われたか否かは重要でない。
(4) (3) の適用上、決定は、1975年行政不服審判法におけるものと同じ意味を持つ

第227A条 トランス・タスマンIP弁護士委員会

(1) 本項の施行直前に、特許・商標弁護士に関する職業基準委員会として知られていた組織体は、トランス・タスマンIP弁護士委員会としてその存在を継続する。

(2) 同委員会は、下記の機能を有する。

(a) 本法又は1995年商標法による委員会に付与される機能

(b) 次の条項の適用上制定される諸規則による委員会に付与される機能

(i) 本法第198条(4)(b)(特許弁護士の資格を規定)

(ii) 本法第199条(特許弁護士の登録解除を規定)

(iii) 本法第228条(2)(r)(特許弁護士の職業行動を規定)

(iv) 1995年商標法第228A条(4)(a)(商標弁護士の資格を規定)

(v) 1995年商標法第228B条(商標弁護士の登録解除を規定)

(vi) 1995年商標法第231条(2)(ha)(商標弁護士の職業行動を規定)

(c) 前記の機能の履行に付随する又は資する全ての事柄を行う機能

委員会委員

(2A) 委員会は下記の委員によって構成される。

(a) 議長

(b) IPオーストラリア長官

(c) ニュージーランド特許庁長官

(d) 最低2名の委員であって、ニュージーランド特許大臣が指名する、ニュージーランドの特許弁護士職を代表する者

(e) 少なくとも他の2名の委員

(2B) 委員会委員の総数は10を超えてはならない。

委員会委員の指名

(2C) (2A)(a), (d)又は(e)に記した委員会の各委員又は大臣による文書によって指名されるものとする。

(2D) 大臣が、下記の条件を満たしていると認める者以外の者は、(2A)(a), (d)又は(e)に記載した、委員会委員として指名を受ける資格を有さない。

(a) 相当な経験又は知識を有しており、

(b) 顕著な地位を占めており、それが下記分野の少なくとも1におけるものであること。

(c) オーストラリア特許弁護士の実務

(d) ニュージーランド特許弁護士の実務

(e) オーストラリア商標弁護士の実務

(f) 所定の職業に従事している者についての規則

(g) 行政

(h) 学究的世界

(2E) 委員会委員は、非常勤でその職務を保有する。

委員会委員の任命期間

(2F) (2A)(a), (d)又は(e)に記載されている委員会委員は、任命書に記載されている任期を

有する。これは、下記の期間を超えてはならない。

- (a) (2A) (a)に記載されている委員の場合は3年、又は
- (b) それ以外の委員の場合は5年。

IPオーストラリア長官代理の任命

(2G) IPオーストラリア長官は、特定の1又は2以上の委員会会議に出席させるために、APS職員をその代理に任命することができる。

(2H) (a) ある者が、特定の委員会会合に出席するための、IPオーストラリア長官の代理であり、かつ、

(b) IPオーストラリア長官がその会議に出席しない場合には、当該人はその会議に出席する権利を有し、かつ、そのように出席した場合には、委員会の委員とみなされるものとする。

(2J) IPオーストラリア長官の代理は、委員会の会議に出席するための報酬又は手当を受ける権利を有さない。(当該代理に、APS職員の資格において支払われる報酬又は手当を除く。)

ニュージーランド特許庁長官の代理の任命

(2K) ニュージーランド特許庁長官はニュージーランド特許官を、その代理として出席するよう任命することができる。

(2L) (a) ある者が、委員会の特定の会議に出席することに関し、ニュージーランド特許庁長官の代理であり、かつ、

(b) ニュージーランド特許庁長官がその会議に出席しない場合には、当該人は、その会議に出席する権利を有し、かつ、そのようにして出席する場合には、委員会委員とみなされる。

(2M) ニュージーランド特許庁長官の代理は、委員会の会議に出席するための報酬又は手当を受ける権利を有さない。(ニュージーランド特許官の資格において、当該代理に支払われる招集又は手当を除く。)

(3) 規則によって、次の事項に対し、かつ、関連して、規定を設けることができる。

- (a) (2A) (a), (d)又は(e)に記載した委員がその職を保持する上での条件,
- (aa) (2A) (a), (d)又は(e)に記載した委員がその任命を辞退することができる方法,
- (ab) (2A) (a), (d)又は(e)に記載した委員の任命の終了,
- (b) 委員会による機能遂行の方法、及び
- (c) 委員会の会議において又は会議に関して、実施すべき手続。この手続の対象には、次の事項を含めるが、それに限定するものではない。
 - (i) 委員会の会議の召集,
 - (ii) 定足数を構成する委員会委員の数,
 - (iii) 委員会の会議において議長となる委員会委員の選定、及び
 - (iv) 委員会の会議において生じる問題を決定する方法
- (4) 委員会の委員は、報酬裁定委員会が決定する報酬の支払を受けるものとする。前記委員会による報酬の決定が行われていないときは、当該委員は所定の報酬の支払を受けるものとする。
- (5) 委員会の委員は、所定の手当の支払を受けるものとする。

(6) (4)及び(5)の効力は、1973年報酬裁定委員会法(the Remuneration Tribunal Act 1973)に従うことを条件とする。

(7) 委員会はオーストラリア又はニュージーランドにおいてその機能を遂行することができる。

第227B条 登録特許弁護士の個人情報公表すること

(1) 委員会は、登録特許弁護士に関する(1988年プライバシー法の意味における)次の個人情報の何れか又はすべてを、ウェブサイト上で公表することができる。

(a) 弁護士の名称

(b) 弁護士の勤務先住所が存在する国

(c) 弁護士の勤務先住所がオーストラリア国内に存在する場合、当該弁護士の勤務先住所が存在する州又は特別地域

(d) 弁護士の勤務先住所が外国に存在する場合、当該弁護士の当該弁護士の勤務先住所が存在する国の州、領域、省、地域又はその他の行政的小区域(表現の如何を問わない)

(e) 弁護士の勤務先電子メールアドレス

(2) (1)は、委員会に対して、登録特許弁護士の書面による同意を伴う同弁護士に関する(1988年プライバシー法の意味における)その他の個人情報について、ウェブサイト上で公表することを妨げない。

第228条 規則

(1) 総督は、本法とは矛盾しない形で、次の事項を内容とする規則を制定することができる。

(a) 本法によって規定することが要求されているか又は許可されている事項を規定するもの、

(b) 本法を施行するか又は本法を有効にするために規定することが必要であるか又は便宜である事項を規定するもの、

(c) 特許局に関連する業務を遂行するために規定することが必要であるか又は便宜である事項を規定するもの、

(d) ブダペスト条約を施行するか又は同条約に効力を与えることを目的とするもの、

(e) PCT を施行するか又は同条約に効力を与えることを目的とするもの。この規則は、PCT 出願に関連するものであるか又はそれ以外のものであるかを問わない、及び

(f) TRIPS 協定を、施行するか又は効力を与えることを目的とするもの。

(2) (1)を制限することなく、同項は、次の事項をその内容とする規則を制定する権限を含む。

(aa) 次のこと及びこれらに関して規定するもの

(i) 特許願書及び完全明細書に関し、予備審査及び見解書を作成する手続、及び

(ii) 予備審査及び見解書に関し作成すべき報告

(a) 特許願書及び完全明細書の審査並びに完全明細書の再審査の手続についての及びその手続に関連する規定を制定すること、

(b) 審査及び再審査に関連して作成すべき報告書についての及びその報告書に関連する規定を制定すること、

(ba) 以下についての及び以下に関連する規定を制定すること。

(i) 本法に基づいて書類を提出するための要件(書類は、(存在する場合は)第214B条に基づく指令において定められた様式によるものでなければならないという要件も含む)

(ii) 承認様式に従わない又は(i)に言及されている要件を満たさない書類に係る必然的

- な結果, 及び
- (bb) 第214C条に基づく指令を遵守しないことに係る必然的な結果及びそれに関連する規定を制定すること, 及び
 - (c) 特許願書, 仮明細書及び完全明細書並びに他の提出書類について, 次の目的とする補正についての及びその補正に関連する規定を制定すること
 - (i) 誤記又は明白な錯誤を訂正すること,
 - (ii) 合法的異論の理由を除去すること。この場合は, 異論が審査又は再審査の過程で又はその他でされるか否かを問わない, 又は
 - (iii) 前記以外の目的,
 - (e) 誤記又は明白な錯誤を訂正するため又はその他の目的で登録簿における記入を補正することについての及びその補正に関連する規定を制定すること,
 - (g) 完全明細書についての要約の作成, 提出及び公開についての及びそれらに関連する規定を制定すること,
 - (h) 異議申立手続についての及びその手続に関連する規定を制定すること,
 - (ha) 革新特許について, 次の事項を含め, 方式審査方法を設定すること
 - (i) 革新特許の出願に関して満たさなければならない様式要件(第18条(2)及び(3), 第29条(4A)及び(4B)の要件の遵守を含む)を指定すること,
 - (ii) 局長に, 革新特許の出願人に対して, 方式要件を満たすのに必要な事柄を行うように指示する権限を付与すること,
 - (iii) 規則に定められた期間内に, 前記の指示に応じない場合は, その出願が失効する旨を規定すること, 及び
 - (iv) そのように失効した出願の回復について規定すること,
 - (i) PCT出願のチェック過程を定めるもの。これには, 特に, 次の事項が含まれる。
 - (i) PCT出願に関して, 第29A条(5)の要件が満たされ次第, 満たされなければならない要件を指定すること
 - (ii) 局長に対し, これらの要件に従うようにするために必要なことを出願人がするよう指示する権限を与えること
 - (iii) 当該指示が規則に定める期限内に遵守されない場合は, PCT出願の失効について規定すること
 - (ia) 以下についての及び以下に関連する規定を制定すること。
 - (i) 仮特許出願に関連して, 出願人に対して, 仮明細書が第29条(4)の要件を満たすことを保証するために必要なことを行うように指令する権限を局長に付与すること, 及び
 - (ii) そのような指令が, 規則に定められた期間内に遵守されない場合は, 仮明細書は, 提出されていないとみなされること, 及び
 - (j) 局長に, 標準特許の出願人に対して, 特許請求又は完全明細書が第29条(4A)又は(4B)の要件を満たすのに必要な事柄を行うよう指示する権限を付与すること,
 - (i) 規則に定められた期間内に, 前記の指示に応じない場合は, その出願が失効する旨を規定すること, 及び
 - (ii) そのように失効した出願の回復について規定すること,
 - (k) 局長に, ある者が, 本法に基づき利害関係人が実行することが許可されている行為の実行の目的で利害関係人であるか否かの問題を聴聞し, 決定する権限を付与すること,

- (m) 局長の決定に対し、規則に基づいてされる上訴について規定すること、
 - (n) 本法に基づく訴訟に関し、所定の裁判所の実務及び手続についての及びそれに関連する規定を制定すること。これには、訴訟を開始することができる又はそれ以外のことを実行することができる期間について規定し、かつ、当該期間の延長について定める規定を含む、
 - (p) 特許出願又は特許又は本法に基づく手続(裁判所手続を除く)に関し、ある者に制定法上の宣言(司法手続外誓約)を要求すること、
 - (q) 未成年又は身体的若しくは精神的障害のために宣言を行い又は行為を実行することができない者の代理として、本法に基づき宣言を行い又は行為を実行することについての及びそれに関連する規定を制定すること、
 - (r) 登録特許弁護士の職業行動及び当該職業の業務を規制するために、及びその目的のために、次の事項の全部又は一部についての及びそれに関連する規定を制定すること
 - (i) 登録特許弁護士の職業行動について、告訴すること及び告発を審理すること
 - (ia) 委員会が随時定める慣行基準に沿って、登録特許弁護士の職業行為を評価するもの
 - (ii) 登録特許弁護士に対し、譴責の発出及び登録の停止又は取消を含む刑罰を科すこと
 - (iii) 証人を喚問すること
 - (iv) ある者に、宣誓(口頭か他の方法かを問わない)した上で、証言するよう要求すること
 - (v) 証言する者に宣誓(口頭か他の方法かを問わない)させること
 - (vi) ある者に書類又は物品の提出を要求すること、及び
 - (s) 次の事項について及びそれに関連して、規定を制定すること
 - (i) 本法、ブダペスト条約又はその両方の適用上、所定の寄託機関に対してする微生物の寄託及び当該機関による微生物の保管、検査又は試料の分譲、
 - (ii) オーストラリアにある所定の寄託機関による、(i)に記載した事項に関連する費用の賦課、
 - (iii) オーストラリアにある所定の寄託機関による、これらの事項に関連する報告書の作成、及び
 - (iv) これらの事項に関連しての、所定の寄託機関に関する局長の権限及び機能、
 - (t) 本法に基づく特許出願として取り扱われる PCT 出願に関連し、本法の特定の規定を除外し、変更し又は他の規定に代替することによって、本法の作用を修正すること、
 - (w) 書類の提出に関連して納付された手数料の全部又は一部を、特定の状況において返還することについての及びそれに関連する規定を制定すること、
 - (y) 特定の種類の者に対して、手数料の全部又は一部の納付を猶予又は免除することについての及びそれに関連する規定を制定すること、
 - (z) 規則違反に対し、罰金 10PU 以下の罰則を定めること、及び
 - (za) 1952 年法の廃止及び本法の施行の結果として、必要であるか又は便宜である経過規定及び留保規定を制定すること
- (3) 規則において、(2)(s)に記載した事項に関し、局長に連邦を代表して所定の寄託機関と協定を締結する権限を付与することにより、それらの事項についての規定を制定することができる。
- (4) (2)(s)及び(3)に基づいて定められた規則は、その規則によって又はその規則に基づいて取り扱われる異なる事項に関し、異なる規定を制定することができるが、本項は、本法の他

の規定によって付与される規則を制定する権限を制限するものとみなしてはならない。

(4A) 規則が人又は団体に機能を付与する場合には、その規則は、その機能はオーストラリア又はニュージーランドにおいて遂行できる旨を定めることができる。

(4B) 規則が人又は団体に権限を付与する場合には、その規則は、権限がオーストラリア又はニュージーランドで行使できる旨を定めることができる。

(4C) 規則が、決定の再審理のために行政不服審判所に申請できる旨を規定する場合には、その規則は、決定がオーストラリア又はニュージーランドでされたか否かは重要でない旨を規定することができる。

(4D) 規則は、規則にいう手続又は遺漏がニュージーランドで生じたか否かは重要でない旨を規定することができる。

(4E) 規則は、その規則にいう事項がニュージーランドで生じたものに関連しているか否かは重要でない旨を規定することができる。

(5) 2003年立法措置法第14条(2)に拘わらず、付表1の有資格輸入国の定義のために制定される規則は、その事項に関する規定を、現在有効な又はその時々において存在する他の法律文書又は他の書面に含まれている事項を、変更して又は変更しないで、適用し、採択し又は組み込むことによって、制定することができる。

(7) 本法による1952年法の廃止に拘わらず、(2)(za)に基づいて制定される規則により、所定の者若しくは事項に関し又は所定の状況において、1952年法の特定の条項は引き続き作用するよう定めることができる。

第229条 特許書類に関する方式要件を決定する文書

(1) 局長は、文書によって、以下の適用に係る方式要件を決定することができる。

(a) 第29条(4A)(d)及び(4B)(c)

(b) 規則の規定が本条について言及している場合は、その規則の規定

(2) 局長は、公報に、当該決定を記載した通知を公告しなければならない。

(3) (1)に基づく決定は、行政命令ではない。

第 23 章 経過及び留保規定

第 231 条 1989 年改正法第 III 部の適用

本法の如何なる規定も、1989 年改正法第 III 部の作用の継続に影響を与えるものではない。

第 233 条 1952 年法に基づいて付与された特許

(1) この章及び規則に従うことを条件として、本法を、1952 年法に基づいて付与された標準特許又は小特許に対し、その特許が本法に基づいて付与されたものとして適用する。

(2) (1)に記載した特許は、本法施行日直前に効力を有していなかった場所では効力を有さない。

(3) 本法第 9 章は、(1)に記載した特許に対しては適用しない。

(4) 1952 年法に基づく特許に対して用いることができなかつた理由に基づいては、(1)に記載した特許に対して異論をなすことができず、また、そのような特許は、その発明が何れかのクレームにおいてクレームされていた範囲では、無効とはされない。

第 234 条 1952 年法に基づく出願

(1) 本法の施行日前に、

(a) 1952 年法に基づいて特許出願及び仮明細書が提出されており、

(b) 当該出願に関し、同法に基づく完全明細書は提出されておらず、かつ

(c) 当該出願が取り下げられていない場合は、

この章及び規則に従うことを条件として、本法の施行日以後に本法を、当該出願が本法に基づく仮出願であるものとして、当該出願に適用する。

(2) 本法の施行日前に、

(a) 1952 年法に基づいて特許出願がされており、

(b) 当該出願に関し、同法に基づいて完全明細書又は小特許明細書が提出されており、かつ

(c) 当該出願が取り下げられていないか又は最終的処理がされていない場合は、

この章及び規則に従うことを条件として、本法の施行日以後に本法を、

(d) 当該出願に関しては、それが本法に基づく完全出願であるものとして、また

(e) 小特許の明細書に関しては、それが当該出願に関して本法に基づいて提出された完全明細書であるものとして適用する。

(3) 本法第 5 章は、(2)に記載した出願に関しては適用しないが、1952 年法第 V 部は、本法の施行日直前に施行されていたものとして、当該出願に関して継続して適用する。

(4) 本法第 9 章は、次のものには適用しない。

(a) (2)に記載した出願、又は

(b) 当該出願に対して付与された特許

(5) 次のもの、すなわち、

(a) (2)に記載した出願、又は

(b) 当該出願に対して付与された特許に対しては、

1952 年法に基づく出願又は場合により特許について使用することができなかつた理由に基づいては、異論をなすことができず、また、当該特許は、その発明が何れかのクレームにおいてクレームされていた範囲では、無効とされない。

(6) (2)の適用対象である小特許明細書は、本法に基づき、2以上のクレームを含むように補正することはできない。

第 235 条 1952 年法に基づく前記以外の出願及び手続

(1) この章及び規則に従うことを条件として、1952年法に基づいて行われ又は開始され、本法の施行日前に同法に基づき最終的に処理されていないか又は決定がされていない出願、請求、行為又は手続について、本法の施行日以後に本法を、当該の出願、請求、行為又は手続が本法の対応する規定に基づいて行われ又は開始されていたものとして適用する。

(2) (1)は、本法第 234 条の対象である出願に関しては適用しない。

第 236 条 微生物

本法第 41 条及び第 42 条は、1987 年 7 月 7 日前に提出された明細書に関しては適用しない。

第 237 条 1952 年法に基づく命令、指示等

1952 年法に基づいて作成され又は発出され、本法の施行日直前に効力を有していた報告、命令又は指示は、当該の日以後も、本法の対応する規定に基づいて作成され又は発出されたものとして、引き続き効力を有する。

第 238 条 局長及び副局長

本法の施行日直前に特許局長及び特許副局長の役職にあった者は、当該の日以後も引き続き、その各々の役職にある。

第 239 条 特許登録簿及び特許弁護士登録簿

(1) 本法の施行日以後、1952 年法に基づく特許登録簿は、本法に基づく特許登録簿の一部を構成しているものとみなす。

(2) 本法の施行日以後、1952 年法に基づく特許弁護士登録簿は、本法に基づく特許弁護士登録簿の一部を構成しているものとみなす。

第 240 条 登録特許弁護士

本法の施行日以後、当該の日直前に 1952 年法に基づく登録特許弁護士であった者に対し、本法を、その者が本法に基づいて特許弁護士として登録されていたものとして適用する。

附則 1 用語集

(第 3 条)

本法においては、次の用語は、別異の意図が明らかでない限り、次の意味を有する。

第 15 章の「出願」は、特許出願を意味し、関連国際出願を含む。

「承認様式」は、当該表現が使用されている規定の適用上、局長によって承認された様式を意味する。

「関連技術」は、安全防護法における場合と同じ意味を有する。

「オーストラリア」は、各外部領域を含む。

「オーストラリア大陸棚」は、オーストラリアの海岸(州又は領域の一部を構成している島の海岸を含む)に隣接している大陸棚を意味する。

「オーストラリア治療用品登録簿」は、1989 年治療用品法第 9A 条に基づいて調製される登録簿を意味する。

第 15 章の「当局」は、安全防護法における場合と同じ意味を有する。

「基礎出願」は、発明についての保護を求める出願であって、条約国でされたものを意味する。

「委員会」は、第 227A 条により存在継続するトランス・タスマン IP 弁護士委員会を意味する。

「ブダペスト条約」は、1977 年 4 月 28 日にブダペストで調印された特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約であって、適時、オーストラリアに対する効力を有しているもの及び同条約に付属する規則であって、適時、オーストラリアに対する効力を有しているものを意味する。

第 19 条以外において、革新特許に関する「証明された」は、第 101E 条(e)に基づき、局長により当該特許に関して交付される審査証明書を意味する。

「クレーム」は、次の事項を意味する。

(a) 特許に関連して名詞として使用される場合—その特許付与の対象であった完全出願に係わる明細書のクレーム(従属クレームを含む)、

(b) 特許に関連しないで、名詞として使用される場合—完全明細書のクレーム(従属クレームを含む)、及び

(c) 動詞として使用される場合—完全明細書のクレーム(従属クレームを含む)においてクレームすること

「施行日」は、本法の施行日を意味する。

「局長」は、特許局長を意味する。

「会社」は、

(a) 2001 年法人法(the Corporations Act 2001)により登録された会社、又は

(b) ニュージーランドの 1993 年法人法により登録された会社を意味する。

「補償を受けるべき者」は、次の者を意味する。

(a) 連邦が取得する特許に関して—特許権者及びその特許についての権利を有するとして登録簿に登録されている全ての者、及び

(b) 特許出願の対象であり、また、その目的で取得された発明に関して—その出願に関する名義人

「完全明細書」は、(第 116 条における場合を除き)完全特許出願に関して提出された明細書

又はその明細書が補正されている場合は、補正後の完全明細書を意味する。

基礎出願に関する「条約出願人」は、次の者(又は法人であるか否かを問わず、団体)を意味する。

- (a) 基礎出願をした者、
- (b) 前記出願人の譲受人、
- (c) 基礎出願に特許が付与された場合は、特許をその者に譲渡させる権限を有する者、
- (d) (a)、(b)又は(c)に記載した者の法定代理人、又は
- (e) (a)、(b)、(c)又は(d)に記載した者から、その基礎出願に基づいて条約出願をすることについての同意を得ている者

「条約出願」は、第8章第2部に基づいてされる特許出願を意味する。

「条約国」は、本法の適用上の条約国である旨を規則によって宣言されている外国を意味する。

「寄託要件」は、第6条(a)から(d)までに記載した要件を意味する。

「寄託機関」は、微生物を受領し、受託し、保管し、また、微生物の試料を分譲する団体又は機関を意味する。

「副局長」は、特許副局長を意味する。

「指定管理人」は、第200A条によって与えられた意味を有する。

「部門長」は、安全防護部門長を意味する。

「会社の長」は、2001年法人法での意味と同一である。

「IP オーストラリア長官」は、SESの職員であって、IP オーストラリア長官の役職による職務を保有するか又は遂行する者を意味する。

「有資格輸入国」は、規則に規定された外国を意味する。

発明に関する「有資格者」は、第15条に基づいてその発明について特許を受けることができる者を意味する。

「職員」は、局長又は副局長以外の者であって、次の条件に該当する者を意味する。

- (a) 1999年公務員法に基づいて従事し、特許局において雇用されている者、又は
- (b) 上記の者ではないが、連邦のために又はその代理として特許局において職務を行う者

「審査」は、次の事項を意味する。

(a) 標準特許に係わる特許願書及び完全明細書について—第45条に基づいて行う願書及び明細書の審査又は第48条に基づいて行う願書及び明細書の限定審査、又は

(b) 革新特許について—第101B条に基づいて行う特許に係わる完全明細書の審査

「排他的ライセンシー」は、特許権者によって付与され、かつ、ライセンシーに又はライセンシー及びライセンシーから許可を受けた者に対し、特許権者及び他の全ての者を排除して、特許地域全域において特許発明を実施する権利を与えるライセンスに基づくライセンシーを意味する。

発明に関して、「実施する」は、次の行為を含む。

(a) 発明が製品である場合—当該製品を製造し、賃貸し、販売し若しくはその他の方法で処分し又はその製造、販売、賃貸若しくはその他の処分の申出をし、当該製品を使用若しくは輸入し又はこれらの事柄を実行する目的で当該製品を所持すること、又は

(b) 発明が方法又は工程である場合—当該方法若しくは工程を使用するか又は当該使用から生じる製品に関して、(a)に記載した行為を実行すること

「連邦裁判所」は、オーストラリアの連邦裁判所を意味する。

「提出する」は、特許局に提出することを意味する。

「外国籍航空機」は、所定の外国で登録されている航空機を意味する。

「外国籍陸上車輛」は、所定の外国に通常に居住している者が所有する陸上車輛を意味する。

「外国籍船舶」は、所定の外国で登録されている船舶を意味する。

「方式審査」は、革新特許の出願に関し、規則に記載されている方法を使用し、第 52 条に基づいて行われる審査方法を意味する。

「法人弁護士」とは、連邦、国家又は領域の法律に基づいて法人弁護士として承認された法人をいう(表現の如何を問わない)。

「特許弁護士」は、第 198 条(10)による。

「侵害訴訟」は、特許の侵害についての訴訟を意味する。

「革新特許」は、発明に対して第 62 条に基づいて付与される特許証を意味する。

「知的所有権に係る助言」は、第 200 条(2c)による。

特許出願に関する「利害関係人」は、出願人若しくは共同出願人又はその出願について単独で若しくは他の者と共同して、特許を受ける権限を有すると主張する者を意味する。

「国際出願」は、PCT における場合と同じ意味を有する。

「国際寄託当局」は、ブダペスト条約における場合と同じ意味を有する。

国際出願に関する「国際出願日」は、国際出願に関して、PCT に基づく国際出願日として認められた日

「発明」は、特許証及び独占法第 6 条の範囲内における特権の付与の対象に係わる何らかの新規製造の態様を意味し、発明であると主張されているものを含む。

「弁護士」は、連邦最高裁判所又は州若しくは領域の最高裁判所の法廷弁護士又は事務弁護士を意味する。

死亡者に関する「法定代理人」は、オーストラリアにおいてか他国においてかを問わず、死亡者の遺言の検認、死亡者の遺産についての管理状、その他類似の権限の付与を受けた者を意味するが、ただし、権限付与の条件の下で、その表現が使用される行為を実行する権限が与えられていない者は含まない。

「ライセンス」は、特許発明を実施する又はその実施を許可するライセンスを意味する。

「主発明」は、第 81 条において規定されている意味を有する。

「ニュージーランド特許庁長官」は、ニュージーランドの法律に基づいて又は従って、特許局長の職務又は地位による責務を保有するか又は履行する者を意味する。

「ニュージーランド特許大臣」は、ニュージーランドの大臣であって、

(a) 権限授与状による権限に基づいて、又は
(b) ニュージーランドの総理大臣からの権限を得て、
特許弁護士についての規則に関するニュージーランド法の運営を担当する者を意味する。

「ニュージーランド特許官」は、次の条件に該当する者を意味する。

(a) ニュージーランドの、何れかの部分の国家業務に係わっており、かつ、
(b) その機能又は責務が発明特許の運営を対象としているもの

「名義人」は、特許の付与を受けるべき者として特許願書に特定されている者を意味する。

「非侵害の宣言」は、第 125 条(1)に記載されている宣言を意味する。

「公報」は、第 222 条に記載されている公報を意味する。

「特許」は、標準特許又は革新特許を意味する。

「特許出願」は、標準特許出願又は革新特許出願を意味する。

「特許地域」は、次のものを意味する。

- (a) オーストラリア、
- (b) オーストラリア大陸棚、
- (c) オーストラリア大陸棚の上の水域、及び
- (d) オーストラリア及びオーストラリア大陸棚の上の空域

「特許弁護士部門長」は、第 198 条(11)による。

「追加特許」は、発明に対して第 7 章に基づいて付与される特許証を意味し、また、第 25 条の適用上、第 83 条に基づいて独立特許となった追加特許を含む。

「特許局」は、本法に基づいて設立された特許局を意味する。

「特許願書」は、名義人に対する特許の付与を求める願書を意味する。

「特許を受けることができる発明」は、第 18 条に記載した種類の発明を意味する。

医薬製品に係る「特許医薬発明」は、下記を意味する。

- (a) 製品が発明物の場合は、特許製品
- (b) 製品が特許方法により製造された場合は、特許方法

「特許方法」は、特許が付与されており、かつ、効力を有している方法を意味する。

「特許製品」は、特許が付与されており、かつ、効力を有している製品を意味する。

「特許権者」は、特許の被付与者又は所有者として差し当たり登録簿に記入されている者を意味する。

「特許業務」は、第 201A 条(2)による。

「PCT」は、1970 年 6 月 19 日にワシントンで調印された特許協力条約であって、適時、オーストラリアに対する効力を有しているもの及び同条約付属の規則であって、適時、オーストラリアに対する効力を有しているものを意味する。

「PCT 出願」は、国際出願であってオーストラリアを PCT 第 4 条(1)(ii)に基づく指定国として指定したもの。

第 15 章における「許可」は、安全防護法の場合と同じ意味を有する。

「医薬製品」は、医薬分野における特許製品又は特許方法によって製造された製品を意味する。

「医薬物質」は、治療用途の物質(複数の物質からの混合物又は複合物を含む)であって、その利用(又は複数の利用法の中の 1 の利用)に次の事項が含まれているものを意味する。

- (a) 人間の生理学的組織を対象とする化学的相互作用又は物理化学的相互作用、又は
- (b) 人体における感染性因子に又は毒素若しくはその他の毒物に対する作用

ただし、生体外での診断又は生体外での検査のみに使用される物質は含まれない。

「PPI」は、特許医薬発明の略語である。

「PPI 強制ライセンス」は、第 136D 条による。

「PPI 命令」は、第 136D 条による。

「PPI 命令請求人」は、第 136D 条による。

「PPSA 約定担保権(財産担保権法約定担保権の略称)」とは、2009 年財産担保権法の意味内の、かつ、同法が適用される約定担保権であって、同法の意味内での経過的約定担保権以外のものをいう。

「好適な手段」とは、

(a) 書類を特許局に提出することに関して、第214A条(4)に基づいて定められた手段を意味する、又は

(b) 手数料を納付することに関して、第227AAA条(4)に定められた手段を意味する。

特許出願及び標準特許出願の完全明細書における「予備審査及び見解」は、第43A条の審査及び見解をいう。

「所定の裁判所」は、連邦裁判所、各州の最高裁判所、オーストラリア首都特別地域の最高裁判所、北部準州の最高裁判所又はノーフォーク島の最高裁判所を意味する。

「所定の寄託機関」は、次のものを意味する。

(a) オーストラリア国内にあるか国外にあるかを問わず、国際寄託当局、又は

(b) オーストラリアにある他の寄託機関であって、本号の適用対象と定められているもの

「先行技術基準」は、次のものを意味する。

(a) 発明が進歩性又は革新性を有しているか否かを決定することに関しては、

(i) 特許地域の内外を問わず、公衆が利用することができる文献に含まれている情報、及び

(ii) 特許地域の内外を問わず、行為の実行によって公衆が利用可能となった情報

(b) 発明が新規性を有しているか否かを決定することに関しては、

(i) (a)に記載した種類の情報、及び

(ii) 完全出願に関して提出され、公開された明細書に記載されている情報。ただし、次の事項を条件とする。

(A) 当該情報が明細書のクレームの対象であるか又は対象になるべきものであった場合は、そのクレームが検討中のクレームの優先日より先の優先日を有しているか又は有する筈であること、

(B) 当該明細書が、検討中のクレームの優先日より後に公開されたこと、及び

(C) 当該情報が出願日及び公開時の明細書に記載されていること

「先行技術情報」は、次の情報を意味する。

(a) 第7条(1)の適用上—発明が新規性を有しているか否かを決定することに関連する先行技術基準の一部である情報、

(b) 第7条(3)の適用上—発明が進歩性を有しているか否かを決定することに関連する先行技術基準の一部である情報、及び

(c) 第7条(5)の適用上—発明が革新性を有しているか否かを決定することに関連する先行技術水準の一部である情報

「禁止命令」は、第173条に基づく命令を意味する。

「仮明細書」は、仮特許出願に関して提出される明細書を意味する。

「受理官庁」は、PCTにおける場合と同じ意味を有する。

「再審査」は、次の事項を意味する。

(a) 標準特許を求める出願に関する完全明細書に関して—第9章に基づく完全明細書の再審査、及び

(b) 革新特許を求める出願に関する完全明細書に関して—第9A章第2部に基づく革新特許の再審査

「登録簿」は、第186条に記載した特許登録簿を意味する。

特許に関しての「登録済み」は、特許登録簿に記入されていることを意味する。

「登録特許弁護士」は、本法に基づき特許弁護士として登録されている者を意味する。

「ニュージーランドの会社登録官」は、ニュージーランドの1993年会社法に基づいて又は従って、会社登録官の職務又は立場を保有するか又は行使する者を意味する。

「関係会社グループ」とは、2以上の会社グループであって、その各メンバーがグループ内の他の各メンバーと関係しているものをいう。

「関連当局」は、次のものを意味する。

- (a) 連邦による又は連邦のための発明の実施について一連邦、及び
- (b) 州による又は州のための発明の実施について一その州

第15章における「関連国際出願」は、特許局が受理官庁である国際出願を意味する。(オーストラリアがPCT第4条(1)(ii)に基づく指定国として出願に記載されていない場合も同じである)

特許に関する「関連訴訟」は、次のものを意味する。

- (a) その特許に係わる侵害訴訟、
- (b) その特許に係わる取消訴訟、又は
- (c) 特許又はクレームの有効性を争う訴訟

「微生物に関する規則」は、ブダペスト条約及び第228条に基づいて制定される規則により又はそれに基づいて制定される規定であって、該当するものを意味する。

「安全防護法」は、1987年核拡散防止(安全防護)法を意味する。

国際出願についての「明細書」は、その出願に含まれている説明、クレーム及び図面を意味する。

「標準特許」は、発明に対して第61条に基づいて付与される特許証を意味する。

第17章における「州」は、オーストラリア首都特別地域、北部準州及びノーフォーク島を含む。

「独占法」は、独占法という名称の帝国法を意味する。

「供給」は、次のものを含む。

- (a) 販売、交換、賃貸又は分割払購入の方法による供給、及び
- (b) 供給の申出(販売、交換、賃貸又は分割払購入の方法による供給を含む)

「領域」は、本法が適用される又は本法の効力が及ぶ領域を意味する。

「治療目的の使用」は、次の目的での使用を意味する。

- (a) 人における疾病、軽い慢性的疾患、欠損又は傷害の予防、診断、治療又は緩和、
- (b) 人における生理学的過程について、影響を与え、抑制し又は変更を加えること、又は
- (c) 病気又は軽い慢性的疾患に対する人の羅病性を試験すること

「本法」は、規則を含む。

「TRIPS協定」は、1994年4月15日マラケシュにて署名された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定付属書1Cの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定であって、オーストラリアで施行されているものをいう。

特許発明に関しての「実施する」は、次の事項を意味する。

- (a) 発明が製品である場合一その製品を製造又は輸入すること、又は
- (b) 発明が方法又は工程である場合一その方法若しくは工程を使用すること又は当該使用の結果生じる製品に関して、(a)に記載した行為の何れかを実行すること

「1952年法」は、1952年特許法を意味する。

「1989年改正法」は、1989年特許改正法を意味する。