

改正概要説明書

国名： オーストラリア

法令名： 特許規則

改正情報： 2020 年 10 月 25 日公布

改正概要：

1. 定義規定の項目追加

・ 定義規定に、「速達」、「ニュージーランド」、「通常居住している」、「パネル議長」、「懲戒審判所のパネル」、「所長」、「審判員」の各定義を追加し、旧規定から「承認された手段」の定義を削除し、また、「旧弁護士規則」の定義を変更した(規則 1.3(1))。

2. 有資格輸入国の規定の明確化

・ 法律の附則 1 所定の「有資格輸入国」の意味について、その根拠を TRIPS 協定附属書及び TRIPS 協定の条文を明記して規定を明確化した(規則 1.4A(a))。

3. 無効主張の通知の添付書類の要件緩和

・ 無効主張の通知の添付書類のうち、英語でない書類の翻訳文について、確認証明書を不要として要件を緩和した(規則 2.7(b))。

4. 仮明細書の方式要件の整備

・ 仮特許出願をする場合の仮明細書について、方式要件が特許法の条文に移行されたことに伴い、当該要件を特許法の当該条文を引用する形に変更した(規則 3.2(1))。

5. 標準特許の願書の方式要件の整備

・ 標準特許の完全出願の願書及び明細書の方式要件が特許法の条文に移行されたことに伴い、当該要件を特許法の当該条文を引用する形に変更し、また、この要件が PCT 出願に適用されない旨を明記した(規則 3.2A(1)(2))。

6. 革新特許の方式要件の整備

・ 革新特許(Innovation patent:日本の実用新案に類似、2021年8月25日をもって出願受付終了、2029年に制度廃止)の出願の方式要件が特許法に移行されたことに伴い、当該要件を特許法の当該条文を引用する形に変更した(規則 3.2b(1)(a)(b))。

7. ニュージーランドとの審査調和に基づく改正

・ オーストラリアとニュージーランド間の審査調和制度(2014年施行)により、PCT 出願書類の送達宛先としてオーストラリアのみならずニュージーランドを追加した(規則 3.2C)。

・ 同様の趣旨で、付与される個人特許弁護士の機能・権限の行使可能な領域(規則 20.1B)、個人特許弁護士の規則違反の行為が訴追されない地域(規則 20.1C)、個人特許弁護士の資格要件(規則 20.1)、個人特許弁護士の雇用要件(規則 20.10)、違法行為を構成する法律

の対象(規則 20. 12), 懲戒を受ける特許弁護士の居住地(規則 20. 36), 代理人の統一化のためのトランス・タスマン IP 弁護士委員会委員が解任される場合の判決地(規則 20. 56), 同委員会の構成員の国籍(規則 20. 59), 特許弁護士・商標弁護士の懲戒審判における有罪判決を受けた裁判地(規則 20. 62), 懲戒審判所の審判員の登録国要件(規則 20. 63), 懲戒審判所の懲戒対象とされる法人特許弁護士の登録国要件(規則 20A. 11)をそれぞれ追加すると共に, 一般的な書類・書面の送達宛先(規則 22. 10)として, ニュージーランドを追加した。

8. 要約の構成の追加

・ PCT 出願書類としての要約を構成するものとして, グラフィック又は写真を追加した(規則 3. 3(1) (a), (4), 規則 3. 5AC(2) (a))。

9. PCT 出願とみなされる場合の要件の明確化

・ 英語によらない国際出願が所定の要件を具備しなくても PCT 出願とみなされる要件として, 英語で国際公開されていないが明細書の英語翻訳文が提出されている場合を追加して明確化した(規則 3. 5AB(2) (b) (ii))。

10. PCT 出願の補正要件の見直し

・ PCT 出願を補正できる要件の規定に, 差替えの対象としてグラフィックス・写真を追加した(規則 3. 5AC(2) (a), (3) (b))。
・ 補正が補正書の英語翻訳文の提出日にされたとみなされる場合の規定, 及び補正の訂正翻訳文に関する規定を追加した(規則 3. 5AC(3A) (5A) (8)–(12), 規則 3. 5AF(2A)–(2H))。

11. PCT 出願の国内公開の対象とならない事項の追加

・ PCT 出願の国内公開とならない事項及びその例外を新たに追加した(規則 4. 4(7) (c)–(e), (7A))。

12. 補正書の様式の規定の整備

・ 提出書類の補正の様式について, 補正提案の取扱いに関する規定が削除された(改正前規則 10. 1(2))。

13. 審査請求に関する期間の整備

・ 所定期間を定める規定において, 審査報告書が発せられた場合の審査請求期間の規定を追加した(規則 13. 4(1) (c))。

14. 個人特許弁護士の諸規定の整備・新設

・ 付与される個人特許弁護士(本規則第 20 章)の機能・権限の行使及び個人特許弁護士の規則違反の行為が訴追されない場合についての規定を追加した(規則 20. 1B, 規則 20. 1C)。

- ・ 個人特許弁護士の資格についてオーストラリアの資格体系に合わせてニュージーランドの資格者を含めるためにニュージーランド資格体系(NZQF)及び雇用要件の規定を新設した(規則 20. 1, 規則 20. 6, 規則 20. 7)。
- ・ 特許弁護士の懲戒に関し, 特許弁護士の懲戒を管轄する懲戒審判所の手続について, その機能と権限を有するパネルの構成, 会議, 審判手続, 議長の資格, 構成員, 懲戒手続, 免責等についての規定を整備及び新設した(規則 20. 36-20. 36E, 規則 20. 37, 規則 20. 42, 規則 20. 48)。
- ・ オーストラリアとニュージーランドの代理人資格の統一化のためのトランス・タスマン IP 弁護士委員会の規定に関し, 委員の資格喪失, 会議成立の定足数, 懲戒審判所の設置・機能・構成・手続, 懲戒審判員の資格・組織等についての規定を新設及び整備した(規則 20. 56 規則 20. 61A, 規則 20. 63, 規則 20. 63A, 規則 20. 63B)。

15. 法人特許弁護士の規定の新設・整備

- ・ 個人特許弁護士の規定の改正に合わせて法人特許弁護士(本規則第 20A 章)についても同趣旨の規定の新設・整備がなされた(規則 20A. 1A, 規則 20A. 1B, 規則 20A. 11-規則 20A. 11E, 規則 20A. 12, 規則 20A. 17, 規則 20A. 18)

16. 特許局の運営に関する規定の整備

- ・ 局長が権限を委任することができる職員について委任をうける職員の資格及び地位についての規定を新設して整備した(規則 21. 2(2))。

17. 手数料に関する規定の見直し

- ・ 一般的手数料について適用しない事項の規定を削除した(改正前規則 22. 2(5) (7) (8)の削除)。
- ・ 書類を速達に付する場合の手数料の規定を新設し, また送達宛先の規定を整備した(規則 22. 2HA, 規則 22. 10(1) (c) (5))。

18. 証拠の要件の整備

- ・ 書面による証拠は宣言書の様式であることが必要とする改正前の規定を削除した(改正前規則 22. 12(1)の削除)。

19. 書類の提出要件の整備

- ・ 書類の提出要件の規定において, 英語翻訳文を要する旨の規定及び確認証明書・訂正翻訳文についての規定を整備・追加し, また, 証拠が提出要件を満たさない場合の取扱いについての規定を新設した(規則 22. 15(3), 規則 22. 15A, 規則 22. 16A)。

20. 経過規定の修正

- ・ 経過規定について所要の修正をした(規則 23. 28-規則 23. 52)。

21. その他

・ 上記の他、改正前の規則中、施行日、国際出願の翻訳文確認証明書、局長による書類等の提出指示、革新特許証明日、懲戒に係る委員会の構成・任期・会議、手数料納付手段、通信宛先に関する規定を削除した(改正前規則 1.2, 規則 1.7, 規則 5.3, 規則 17.1, 規則 20.54, 規則 20.55, 規則 20.60, 規則 22.2AA, 規則 22.10A)。

改正内容：

・ 規則 1.2, 規則 1.7, 規則 5.3, 規則 17.1, 規則 20.54, 規則 20.55, 規則 20.60, 規則 22.2AA, 規則 22.10A

削除された。

・ 規則 1.3

「承認された手段」及び「旧弁護士規則」が削除され、「速達」、「旧弁護士規則」、「ニュージーランド」、「パネル議長」、「懲戒審判所のパネル」、「所長」及び「審判員」が追加された。

・ 規則 1.4A

有資格輸入国が明確化された。

・ 規則 2.7, 規則 3.1, 規則 3.2C

英訳の確認証明書が不要になった。

・ 規則 3.2

仮出願の方式要件が明確化された。

・ 規則 3.2A

標準出願の方式要件が明確化された。

・ 規則 3.2B

革新特許についての方式審査が明確化された。

・ 規則 3.2C, 規則 20.1, 規則 20.10, 規則 20.12, 規則 20.36, 規則 20.56, 規則 20.59, 規則 20.62, 規則 20.63, 規則 20A.11, 規則 22.10

オーストラリアだけでなくニュージーランドが追加された。

・ 規則 3.3, 規則 3.5AC

図面の他にグラフィック又は写真が追加された。

・ 規則 3.5AB

PCT 出願とみなされる要件が明確化された。

• **規則 3. 5AC**

PCT 出願の補正要件が明確化された。

• **規則 3. 5AF**

PCT 出願の翻訳文の要件が明確化された。

• **規則 4. 4**

PCT 出願の公開に関して明確化された。

• **規則 10. 1**

(2)は削除された。

• **規則 13. 4**

所定の期間に関して明確化された。

• **規則 20. 1B, 規則 20. 1C, 規則 20. 36A—規則 20. 36E, 規則 20. 61A, 規則 20. 63A, 規則 20. 63B, 規則 20A. 1A, 規則 20A. 1B, 規則 20A. 11A—規則 20A. 11E, 規則 22. 2HA, 規則 22. 15A, 規則 22. 16A, 規則 23. 38—規則 23. 52**

新設規則である。

• **規則 20. 1**

「NZQF (New Zealand Qualifications Framework)」が追加された。

• **規則 20. 6**

学業資格に関して明確化された。

• **規則 20. 7**

雇用要件に関して明確化された。

• **規則 20. 36, 規則 20. 37, 規則 20. 42, 規則 20. 48, 規則 20. 56, 規則 20. 59, 規則 20. 61, 規則 20. 62, 規則 20. 63, 規則 20. 64, 規則 20A. 11, 規則 20A. 12, 規則 20A. 17, 規則 20A. 18**
懲戒審判所のパネルに関して明確化された。

• **規則 21. 2**

局長により権限委任される職員に関して明確化された。

• **規則 22. 1, 規則 22. 2, 規則 22. 2HA**

手数料に関して明確化された。

• **規則 22. 10**

送達宛先に関して明確化された。

• **規則 22.12**

(1)は削除された。

• **規則 22.15, 規則 22.16**

書類の提出要件が明確化された。