

2013年4月15日施行オーストラリア改正特許法の要点適用対象：

施行日以後に出願または審査請求される標準特許出願（standard application）。

施行日前の出願も、施行日以後に審査請求をした場合は、改正法が適用されます。出願人にとって不利な改正が多いため、オーストラリア代理人は、審査請求及び明細書の記載の追加をする場合は、2013年4月12日（金）までにされることを勧めております。

主な変更点の説明：

- ① Acceptance期限の短縮：Acceptance期限（現行：最初の指令発行後21ヶ月）が、12ヶ月（延長不可）に短縮されます。
- ② 進歩性基準の引き上げ：進歩性判断の対象となる先行技術文献の範囲について、「当業者が合理的に理解等できる当該分野における関連性」及び「国内」の制限が廃止され、日本等諸外国の先行技術文献の範囲と同等になります。
- ③ 有用性基準の導入：特許要件として特許法に有用性が規定されます。（適用回避のために明細書に追加記載をされる場合は、新規事項追加の拒絶理由を避けるため、施行日までにする必要があります（下記⑥参照）。）
- ④ 実施可能要件の導入：改正法の適用を受ける出願には、日本特許法36条4項1号の要件と同様に、当業者が発明の実施ができる程度に「明確かつ十分」な明細書の記載が求められます。
- ⑤ サポート要件の導入：改正法の適用を受ける出願には、日本特許法36条6項1号の要件と同様に、クレームに記載した発明が明細書にサポートされていることが要求されます。
- ⑥ 補正範囲の制限の導入：補正の範囲について、日本のような新規事項追加の制限は現行法にはなく、新たな実施例や記載を明細書に追加してもクレームが当初明細書の実質的な開示を超えない場合には適法でしたが、施行日後は不適法となります。（係属中の出願がある場合は、施行日前に新たな実施例や記載を追加する必要性がないか、ご検討されてみてはいかがでしょうか。）
- ⑦ Acceptance遅延申請につき可否決定制度の導入：現行法下では、補正の機会を得るために審査請求と同時にAcceptance遅延の申請をするのが一般的ですが、改正法下で申請をした場合、遅延申請は当然には認容されず、長官の裁量による可否決定がなされます。
- ⑧ 「modified examination」制度の廃止：制度自体が廃止されます。（ご希望の場合は4月12日までにする必要があります。）
- ⑨ その他：審査請求指令の応答期間の短縮（現行6ヶ月→2ヶ月）、及びPCT経由出願に国内出願と同様の方式要件（「statement of entitlement」及び「verification of translation（該当する場合）」）の適用、信頼性の低い審査しか経ていない場合（例えばPCT出願以外）の強制的サーチ制度の導入等が主な変更点です。