

オーストラリアイノベーション特許システムの活用法

Richard Smoorenburg*
 Dr. Carolyn L. Rolls**
 会員 青木 武司 (監訳)



概要

オーストラリア特許制度に二種類の特許—標準特許およびイノベーション（革新）特許—が存在することは、広く知られてはいない。本稿ではまず両特許システムの相違点を説明し、両特許システムを発明保護のための効果的な方策としてどのように活用すべきかを、全く別の技術分野の事例2件を用いて提示する。

度に置き換えられてきた。一般的には、標準特許は、審査を通れば（最長審査期間：21ヶ月）、その出願から3乃至5年で付与される。イノベーション特許は、早期登録および短い保護期間を目的として、2001年にオーストラリア特許法に導入された⁽¹⁾。イノベーション特許は特に、標準特許の付与要件を満たすほど十分な創作性がない発明を対象としている。

背景

オーストラリア連邦における標準特許の付与は1901年に遡り、19世紀半ば以降、様々な植民地特許制

・標準特許およびイノベーション特許の相違点
 標準特許およびイノベーション特許の相違点は次の表にまとめられる。

	標準特許	イノベーション特許
最長存続期間	20年（医薬品の一部は25年）	8年
保護対象外	人間およびその産生のための方法	植物、動物（微生物を除く）およびその産生のための方法
請求項数の制限	なし（但し21項以降は料金加算あり）	5項
公開	優先日から18ヶ月	付与時（通常、出願から1ヶ月）
審査	付与前必須	付与後、侵害者に対して当該特許を権利行使するときのみ要
審査請求期限	出願から5年	なし
最長審査期間	21ヶ月	6ヶ月
主たる審査基準	製造方法 新規性 進歩性（自明性審査あり） 実用性	標準特許に同じ。ただし、「進歩性」は、「革新性（自明性審査なし）」に置き換える
異議	付与前	付与後かつ審査証明後
再審査	付与後、特許権者または第三者請求	標準特許に同じ
分割出願	許可通知から3ヶ月以内に標準特許またはイノベーション特許に分割可能	付与前

・標準特許およびイノベーション特許登録の相違点
 標準特許およびイノベーション特許出願の様式要件は実質的には同じだが、標準特許においては請求項数に法的な制限がない一方、イノベーション特許では請求項数が5までと制限されている。

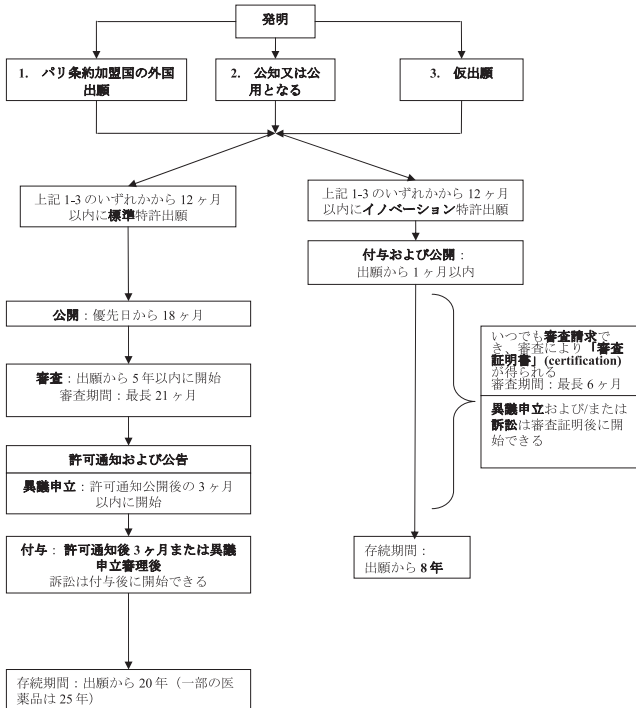
順の相違点を次のフローチャートに示す。フローチャートを参照すると、以下の点が確認できる。

イノベーション特許および標準特許における登録手

- ・イノベーション特許出願は公開および付与まで迅速に進む
- ・イノベーション特許の審査は必須ではない

* スムーレンバーグ ピニ 特許商標事務所、オーストラリア／ニュージーランド特許商標弁理士
 ** スムーレンバーグ ピニ 特許商標事務所、オーストラリア／ニュージーランド特許商標弁理士、ビクトリア州最高裁判所法廷弁護士

- ・イノベーション特許の審査請求がなされた場合、迅速に審査が実施される
- ・イノベーション特許の最長存続期間は8年である



・進歩性 対 革新性

1990年特許法第7条2項⁽²⁾を言い換えるならば、発明とは、当業者にとって共通の一般的知識に照らして自明ではないかぎり、先行技術に対して進歩性を有するものであると解釈される。

1990年特許法第7条4項⁽³⁾によると、発明とは、当業者にとって共通の一般的知識に照らして、発明の実施に実質的貢献のない形での差異しかない場合を除いて、先行技術に対して革新性を有するものであると解釈される。最近、この2つの判断基準の相違が連邦控訴裁判所で審理、適用された⁽⁴⁾。

進歩性の基準を満たす発明は、通常、革新性の基準も満たすとみなされる。

これらの特許法制度の意図は、革新性を進歩性よりも容易な基準とすることである⁽⁵⁾。この特徴に、その付与までの迅速さと短い独占期間という特色と併せることで、イノベーション特許制度は、寿命が短い製品もしくは極めて単純な製品、または当該マーケットの別の製品を応用した製品を製造する出願人にとって特に魅力的な制度となっている。もう一つの利点は、訴訟を目的として早期に権利付与が得られることである。(後に詳説する)

・活用方策 - イノベーション特許および標準特許の併願

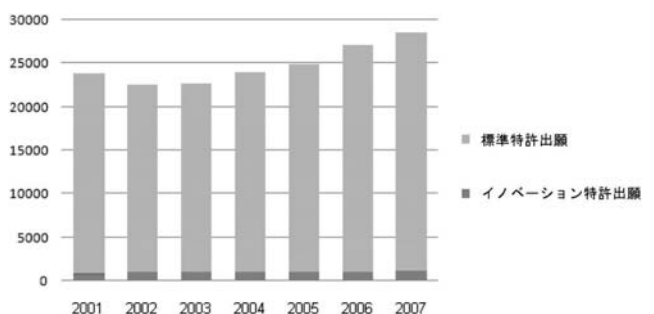
オーストラリア特許法では、同一の発明に対し、イノベーション特許および標準特許を保有することが許されている。たとえば、仮出願等の先願に対する優先権を主張して又は主張せずに、イノベーション特許および標準特許をそれぞれ単独で出願することができる。あるいは、標準特許からイノベーション特許を分割出願することもできる。

両方の特許保護形態で出願するのは、二つの戦略的理由がある。それは保護範囲の最大化と、特許侵害者に対する迅速な対応を可能にするためである。まず、イノベーション特許は出願後すぐに付与されるため、分割出願の機会がなくなり、補正も厳しく制限される。したがって、併願された標準特許があれば、分割出願や補正を提出するといった全ての選択肢を残すことができる。関連性のある先行技術が後になって出てきた場合、この方策はかなり有益である。

次に、先にも述べたように、標準特許の場合、付与を確実なものにするまでには通常3乃至5年を要するが、付与されるまでは特許侵害者に対する訴訟を提起するための根拠とすることはできない。これに対し、イノベーション特許は出願から数箇月程度で審査証明され(certified)、特許侵害者に対する権利行使の根拠として利用することができる。したがって、標準特許の係属中に審査証明されたイノベーション特許という保険を保有することを選ぶ出願人もいる。

・イノベーション特許出願の動向

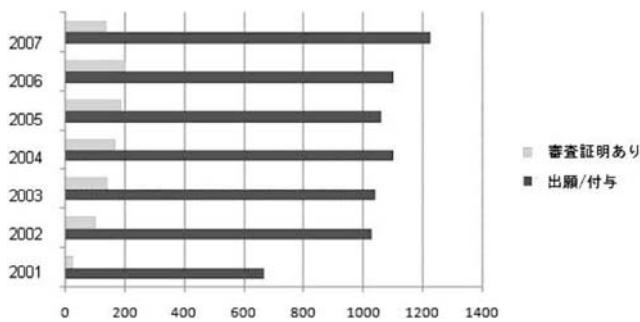
イノベーション特許には、先に述べた利点や柔軟性があるものの、広くは利用されていない。次の2001年から2007年のオーストラリアにおける出願動向を表すグラフに示すように、イノベーション特許の利用率は標準特許に比して高くない。イノベーション特許は特許出願20件のうち約1件でしかない。



この状況は、オーストラリア国内の企業においてイノベーション特許の認知度が低いこと⁽⁶⁾、ましてや、オーストラリア国外の出願人や知財専門家の間ではほとんど知られていないことに起因している。イノベーション特許の約87%がオーストラリア国内の出願人によるものであるのに対し、国外の出願人は12%にとどまっている。

実質的には、2001年から2007年ではイノベーション特許出願の100%が付与に至っている。換言すれば、基本的な様式要件に適合する限り、出願人は確実にイノベーション特許の付与を得ることができるということである。これに対し、同期間の標準特許出願で付与に至った割合は40%から60%である。審査期間中に審査官の拒絶理由を克服できないか、その他の理由で放棄されたものは付与に至っていない。標準特許の出願人が審査官の拒絶理由を克服することが難しいと判断すれば、分割出願としてイノベーション特許を出願することもできる。

次のグラフによると、2001年から2007年の間に、約10から20%の出願人がイノベーション特許の審査証明を受けている。これは、出願人の大多数はイノベーション特許の付与を得ることだけでその目的を果たしていることを示している。



次に、事例を用いてイノベーション特許の利便性を論証する。

事例 1: 特許侵害者につける“薬”!?

当該発明

医薬品の成分は、液状添加剤等の担体と組み合わせて人体または動物に届けられることが多い。先行技術の液状添加剤製剤は通常、エタノール、グリセロールまたは安息香酸エステルで構成されるが、これらの化学物質は副作用や人体への影響を伴う。

本件は、pH6.5未満の酸性環境でハーブ安定抽出物、ホップベータ酸およびソルベートを組み合わせた

液状添加剤処方に関する発明である。添加剤処方自体には治療効果はないが、当該組合せは、液状添加剤の処方において、エタノール、グリセロールまたは安息香酸エステルに替わるものとして利用することができる。

出願

当該発明に関する標準特許が2008年9月19日出願された。(AU 2008221548 <http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/applicationDetails.do?applicationNo=2008221548>) 当該出願は係属中で、これから公開される。

出願人は、特許侵害者が当該発明を模倣しているにもかかわらず、本件に標準特許が付与され、法的効力を有するようになるまでに3年乃至5年がかかるという事態を懸念した。この期間で、出願人のビジネスには甚大な営業的損害が生じるおそれがあった。

したがって、特許侵害者に対して法的効力を有する権利をより早期に取得するため、イノベーション特許が同日、2008年9月19日出願された。(AU 2008100919 <http://pericles.ipaustralia.gov.au/aub/pdf/nps/2009/0618/2008100919B4/2008100919.pdf>) 当該イノベーション特許は、2008年10月9日に付与され、2008年11月17日に審査請求がなされた。以降6ヶ月間で複数の審査報告書が発行され、審査官の拒絶理由は意見書及び補正書を伴う応答によって解消された。審査証明書(certification)は2009年6月4日に発行されている。

特許侵害者への法的措置は、審査証明されたイノベーション特許をもとに直ちに開始された。

事例 2: 0 か 00 か - 特許権保護の“勝負”に負けない

当該発明

カジノにおいて最も有名なテーブルゲームはおそらくルーレットであろう。プレイヤーは、「レイアウト」という印の付いた布地に示された色または数字に賭け金を置いていく。ディーラーがルーレットの「ホイール」を回してボールを投げ入れると、ボールはそのうち動きを失って色と数字の示されたホイールポケットのひとつに落ちる。ルーレットはこのようにして200年以上プレイされてきたが、このような歴史あるゲー

ムに発明は存在するだろうか。

ルーレットには二つのタイプがあり、それぞれに独自のレイアウトとホイールがある。より歴史があるヨーロッパタイプ (0がひとつ/図1) とアメリカタイプ (0と00がある/図2) である。

アメリカタイプは伝統的なヨーロッパのルーレットのマーケットには浸透していない。これは、賭の選択肢がヨーロッパタイプより限られており、カジノ側の取り分が5.26%とヨーロッパタイプ (2.7%) よりも高いことが理由として挙げられる。顧客の発明は、00のある (アメリカタイプの) ゲームに0がひとつの (ヨーロッパタイプの) マーケットの興味を引き付け、ヨーロッパタイプに慣れているプレイヤーの混乱を最小限に抑えつつ、アメリカタイプの利点を広めることにある。

アメリカタイプとヨーロッパタイプの両方の利点は、テーブルとホイールを、図3(a)および3(b)に示すとおり、00および0の番号をホイールの隣同士に配置すること、および/または、テーブルレイアウト上で0以外の数字と接しないように00を配置し、ゼロの部分に他の部分に影響のないようにそれぞれ変更することで得られる。先行技術と比較すると0と00の位置が違っているが、これにより賭けの選択肢が増え、プレイヤーの賭け金のオッズも変化するため、ゲーム性が向上する。



Figure 1(a)

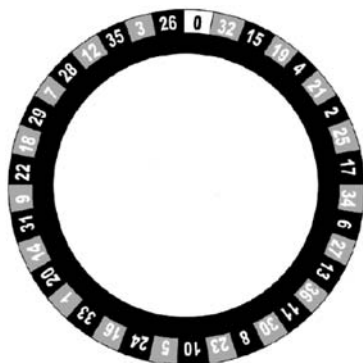


Figure 1(b)



Figure 2(a)

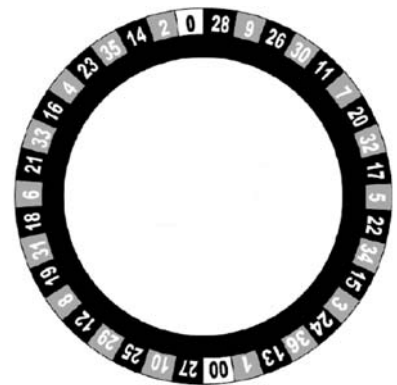


Figure 2(b)



Figure 3(a)

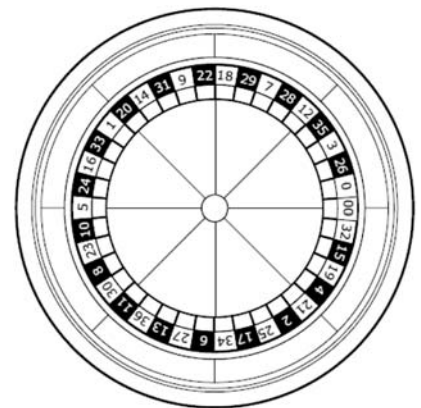


Figure 3(b)

出願、開示およびグレースピリオド

当該発明に関する標準特許が2008年7月25日に出願された。(AU 2008203384 <http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/applicationDetails.do?applicationNo=2008203384>) 早期に保護を得るため、イノベーション特許出願が2008年7月25日に出願された。(AU 2008100694 <http://pericles.ipaustralia.gov.au/aub/pdf/nps/2009/0219/2008100694B4/2008100694.pdf>) 出願の直前に新しいレイアウトの実施形態が公知となっている。幸い、オーストラリア特許法には「グレースピリオド」があるため、当該発明に係る特許出願前12ヶ月間に特許権者が発明を公開または使用しても、当該発明は新規性、進歩性または革新性を失わない。

イノベーション特許の審査が請求され、審査官が複数の拒絶理由を提起した。特に当該発明は2つの発明を含んでいるとして拒絶された。

発明 A - 00 を含む新しいテーブルレイアウト (図3(a)) とあらゆるタイプのホイールの組合せ

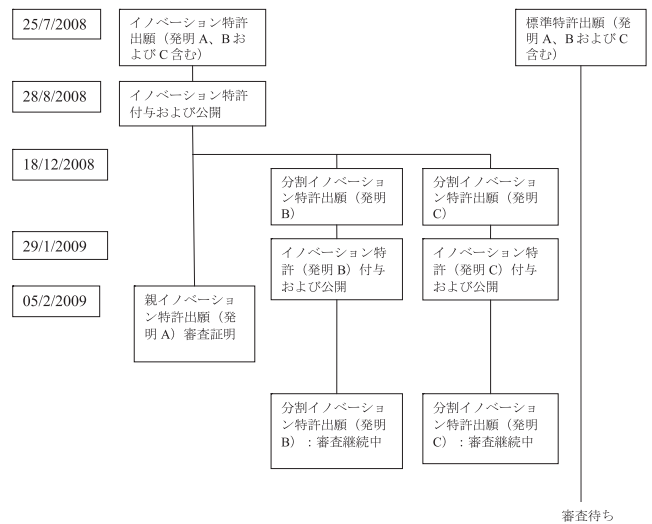
発明 B - 00 を含む新しいテーブルレイアウト (図 3(a)) と新しい 00 を含むホイール配置 (図 3(b)) の組合せ

また、記載があるものの請求項に含まれない発明 C として、00 を含む新しいテーブルレイアウト図 3(a)) とアメリカタイプの 00 を含むホイール (図 2(b)) の組合せがある。

ひとつの出願に複数の発明を含むことは、特に出願人にとっていずれの発明が商業的に受け入れられるかが判然としない場合、珍しいことではない。オーストラリアでは、複数発明に関する拒絶理由は分割出願することで容易に解消できる。分割出願の数に関する制限は設けられていないため、以降も何件にでも分割することができる。通常、当該分割出願はすべて当初の親出願の優先権を主張することができる。⁽⁷⁾

したがって、審査官の拒絶理由を解消するため、当該親出願 AU 2008100694 では発明 A を保持し、発明 B および発明 C はそれぞれイノベーション特許として 2008 年 12 月 18 日に分割出願された。(AU 2008101234 <http://pericles.ipaustralia.gov.au/aub/pdf/nps/2009/0129/2008101234A4/2008101234.pdf> および AU 2008101235 <http://pericles.ipaustralia.gov.au/aub/pdf/nps/2009/0122/2008101235A4/2008101235.pdf>)

これにより、以下のフローチャートにまとめるとおり、顧客の発明は、比較的単純な 3 つの変形例がすみやかにイノベーション特許によって保護されたことになる。また、係属中の標準特許出願も、後日に権利化を図ることができる。これは、今後数年の間にいずれかの変形例が商業的に重要であることが判明した場合には特に有用である。



まとめ

統計によると、オーストラリアのイノベーション特許はあまり活用されておらず、出願人はその発明を迅速かつ柔軟に保護することのできる機会を逸している。既に定着している標準特許とイノベーション特許は別の特徴を有しているため、両者を協働させることにより、オーストラリアにおいて発明に対する特許保護範囲を広げることができる。

監訳者あとがき

本稿の原文は英語で書かれており、翻訳は本間菜穂子が行った。引用したオーストラリア特許法の条文の日本語訳は、日本特許庁のホームページ <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm> (オーストラリア特許法) に掲載されている仮訳をそのまま引用した。本稿の用語の訳出に当たっては、日本特許庁による条文の仮訳にできるだけ合わせるようにした。なお、この仮訳は公訳ではないので、正確な内容は原文を参照していただくようお願いする。

About the author

Richard Smoorenburg

BEng (Electronic), FIPTA, Registered Patent & Trademark Attorney in Australia and New Zealand

Dr Carolyn L. Rolls

BSc (Hons), PhD, Pgrad Dip IP Law, Dip Law LPAB (NSW), MRACI, C.Chem, FIPTA, Registered Patent

& Trade Mark Attorney in Australia and New Zealand, Barrister & Solicitor of the Supreme Court of Victoria

SmooenburgPini Patent & Trademark Attorneys
Australia & New Zealand

Eメール： mail@smooenburgpini.com.au

注

(1) 2000年改正特許法（イノベーション特許）

(2) 進歩性

第7条（JPO 仮訳より）

(2) 本法の適用上、発明が、関連するクレームの優先日前に特許地域に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ある場合を除き、その発明は、先行技術基準に対して進歩性を有しているものとみなす。この場合、前記の知識が個別に考慮されるか又は(3)に掲げる情報と併せて考慮されるかは問わない。

(3) (2)の適用上、情報とは、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

この場合の情報とは、(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。

(3) 革新性

第7条（JPO 仮訳より）

(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、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)に定めた個々の種類の情報は、個別に考慮されなければならない。

(4) *Dura-Post (Aust) Pty Ltd v Delnorth Pty Ltd* [2009] FCAFC 81

(5) *IP Australia Review of the Innovation Patent: Final Report* 2006 Australian Government, Canberra

(6) *IP Australia Review of the Innovation Patent: Final Report* 2006 Australian Government, Canberra

(7) グレースピリオドを利用し、さらに親出願の優先権を主張する分割出願ができるかどうかについては最近議論がある。連邦裁判所判例 *Mont Adventure Equipment Pty Ltd v Phoenix Leisure Group Pty Ltd* [2008] FCA 1476、さらに、判決の覆った連邦最高裁判判例 *Mont Adventure Equipment Pty Ltd v Phoenix Leisure Group Pty Ltd* [2009] FCAFC 84 (7 July 2009) 参照のこと。

(原稿受領 2010. 1. 12)