

オーストラリア特許法における新規性



会員・オーストラリア弁理士 山本 英子

要 約

オーストラリア特許法における新規性の基準や特許法審査における判断手法を、日本特許法との比較と併せて紹介する。特に、日本の特許法にない制度として、複数の関連公知文献による開示事項が新規性判断に引用される場合があること、グレース・ペリオド制度がいわゆる拡大先願による新規性喪失の例外にまで適用されること、後の出願を自己の先願の分割出願に変更することで新規性の拒絶理由を回避できる可能性があること、出願前の秘密使用が特許無効事由にあたることなどを紹介する。また、新規性の判断手法において、クレーム記載事項が考慮されない場合や、オーストラリアでの特許出願がなくとも PCT 出願がある場合に拡大先願の地位が与えられること、クレーム発明および引用発明の認定手法で特筆すべき点を解説する。

キーワード

オーストラリア, 特許法, 新規性, 拡大先願, 秘密使用, 選択発明

目次

1. はじめに
2. 新規性に関連する条文の枠組みと概要
3. クレームに記載された発明の認定
 3. 1 必須の構成要素
 3. 2 当業者
 3. 3 クレームのタイプによるクレーム発明の認定例
4. 引用発明の認定
 4. 1 引用文献と実施可能要件
 4. 2 下位概念, 選択発明
5. 拡大先願の扱い
6. 自己先願が引用された場合の, 分割出願への出願変更
7. 秘密使用による特許無効
8. まとめ

(Patent law) に関しても、現行の特許法 (Patents Act 1990) の条文とオーストラリアの裁判所による判決に基づく判例法に加えて、1986 年以前の英国の判例にも法的拘束力がある。1986 年以降の英国の判決でも、拘束力はないものの、1986 年以前の (すなわちオーストラリアでも拘束力のある) 判例法の解釈を行うような判決であれば、英国の判例が参照されることは、現在でも時折みられる。

本稿では、オーストラリア特許法における新規性の基準とその根拠となる条文や判例法、審査等における判断手法を、適宜、日本の特許制度との比較を加えながら紹介する。特に、判断基準の実体面、あるいは関連条文や判断手法の枠組みの形式面で日本の制度と異なる部分に焦点を当てる。

1. はじめに

オーストラリアでは 1903 年に連邦法として初の特許法が制定された後、1952 年、1990 年に新たな特許法が制定され、1990 年法が現行法となっている。1901 年にオーストラリア連邦が成立した後も、1986 年に英国から司法上、独立するまでは、英国の Court of Appeal がオーストラリア国内の裁判所の上級裁判所にあたりと位置付けられていた。そのため、全体的に英国のコモンローの流れをくむ法体系をとっていて、特許法

2. 新規性に関連する条文の枠組みと概要

オーストラリアの特許法は、特許法第 18 条⁽¹⁾に新規性を特許要件として規定し、さらに第 7 条⁽²⁾において、新規性判断の比較対象を次のように定義している。

第 7 条

(1) 発明が、以下のいずれかの種類の情報に照らして新規性を有しない場合を除き、該発明は先行技術基

準 (Prior art base) と比較して新規であるとみなす。各種類の情報は、独立して考慮されなければならない。

(a) 1 の文献において、または 1 の行為の実施によって公衆の利用に供された先行技術情報 (Prior art information) ((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施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、複数の文献または複数の行為の関係が、当業者がそれらを 1 の情報源と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。

先行技術情報とは個々の公知技術情報を指し、先行技術基準は、先行技術情報の集合体である⁽³⁾。日本の特許法、特許実務における用語でいえば、先行技術情報が個々の引用文献等、先行技術基準が公知技術にあたる。

第 7 条 (1) (c) が参照している附則 1 の「先行技術基準」の定義 (b) (ii)⁽⁴⁾では、当該クレーム発明の優先日より先の優先日を有し、当該クレーム発明の優先日より後に特許出願公開された明細書に記載された情報が定義されている。すなわち、日本特許法では第 29 条の 2 に規定されている、いわゆる拡大先願による後願排除効が、オーストラリア特許法では新規性の規定に内包されている。オーストラリア特許実務では、いわゆる拡大先願に照らした新規性のことを “Whole of contents” novelty と呼び、優先日前の公知技術と比較した新規性 (単に novelty という) と区別している。“Whole of contents” novelty とは、明細書に記載されたすべての情報 (Whole of contents) が新規性判断の比較対象となることを反映した名称である。“Whole of contents” novelty の公知例には、オーストラリアを指定する PCT 出願 (後日、オーストラリア国内移行しない場合も含め) が含まれる。

クレームに記載された発明の新規性の有無は、引用発明がクレーム発明の侵害にあたるかどうかという仮説的な問いである「リバーシ侵害性テスト」により判断される⁽⁵⁾。リバーシ侵害性テストにより新規性の判断に準用される侵害性の判断基準は、判例により、「必須の構成要素の全て (each and every one of the es-

sential integers)」を有する場合に侵害が成立するとされている⁽⁶⁾。

3. クレームに記載された発明の認定

クレームに記載された発明 (クレーム発明) は、関連技術分野における一般的知識 (common general knowledge) を参照することにより解釈される。2005 年の第二審判決、Pfizer 判決では、クレームおよび明細書の解釈手法が要約され⁽⁷⁾、クレーム解釈に関しては以下の指針が示された。

- *クレームの文言は、原則として、文書の解釈に用いられる通常の規則に基づいて解釈される。
- *明細書の記載を根拠に、クレームの記載を超える限定や拡大解釈をすることは許されない。
- *クレーム記載の文言の意味を特定するために、明細書を参照することができる。

3. 1 必須の構成要素

原則 (*prima facie*) として、クレームに記載された事項は、クレーム発明の必須の構成要素であると解釈される。しかし例外的に、特定の技術特徴が、クレームに記載されているにもかかわらず必須の構成要素ではないと解釈されることがある。そのため、クレームに記載のある技術特徴がクレーム発明の必須の構成要素ではないと解釈され、その結果、その技術特徴が引用発明に含まれないにもかかわらず、当該引用発明に基づいてクレーム発明の新規性が否定されるということがあり得る。

クレーム記載事項が「必須の構成要素」ではないと解釈される仕組みを説明する。クレーム解釈において明細書が参照されることがあることは、上述のとおりであるが、一方、明細書に記載された事項の解釈には、英国判例である *Catnic* 判決⁽⁸⁾で確立された、「目的論的解釈 (Purposive construction)」が用いられる。目的論的解釈においては、記載された文言の字義通りの意味ではなく、(問題とされた記載事項が) 発明を実施するうえで何ら実質的な効果がないにもかかわらず、記載された事項に厳密に従うことが発明の必須要件であると当業者が理解するであろうか否か、が問われる。

明細書記載事項を目的論的解釈した結果、必須要件ではないと解釈された事項があり、かつ、クレーム記載の文言の意味を特定するために明細書を参照するこ

とが適当である場合には、明細書記載事項の目的論的解釈がクレーム解釈に波及し、クレームに記載された事項が、必須の構成要素ではなく、新規性の判断に用いられないということが起こり得るのである。

クレームに記載された事項が必須の構成要素ではないとされ、新規性が否定されることはそれほど多くない。しかし、もしこのタイプの新規性欠如の拒絶理由が発せられた場合には、必須の構成要素ではないと解釈された事項が（クレームに記載された他の要素との関係を通じて）発明の仕組みに実質的な影響を及ぼす旨、クレーム補正または反論をすることができる。すなわち、クレーム発明が当該事項を含まない、より広い発明であるとの（目的論的）クレーム解釈に基づいて新規性が否定されたことに対し、当該事項を含む、より狭い発明であるとのクレーム解釈に基づいて新規性を主張することが可能である。

3. 2 当業者

明細書およびクレーム解釈における「当業者」とは、「関連する技術分野における、技能はあるが、創作力はない」、仮想的な (hypothetical)、人物または複数の人物であり、当該発明ごとに、発明の内容を考慮したうえで認定される。日本の特許法と異なり、オーストラリア特許法では、明細書の記載要件（実施可能要件）、新規性、進歩性の判断における当業者は同じ能力レベルの者であると理解されている。

3. 3 クレームのタイプによるクレーム発明の認定例

次に、クレームのタイプ、表現によるクレーム発明の解釈について、いくつか例を挙げて説明する。

- (i) 用途を含むクレーム（例えば、X for use in Y）では、その用途 Y は、単に X を使用するのに適していることを示すだけで、もっぱら用途 Y に使用されるものとしてクレーム発明が限定されるとは解釈されない。したがって、用途 Y 以外に用いられる X が公知であれば、新規性は否定される。
- (ii) 使用された際の特徴を含むクレーム（例えば、X when used...）では、後続して定義される技術的特徴が、クレーム発明を限定するものとして解釈される。
- (iii) (i) の例外として、公知である X を用途 Y に用いることに新規性を求める用途発明の場合は、

用途 Y がクレーム発明を限定するものと解釈される。

- (iv) 「疾患 Y の治療のための医薬の製造のための物質 X の使用」といったスイスタイプクレームでは、疾患 Y の治療という用途によりクレーム発明が限定されると解釈され、物質 X を医薬の製造のために使用すること自体を開示する公知例がある場合でも、新規性は否定されない。
- (v) プロダクト・バイ・プロセス クレームの発明は、当該プロセスによって得られた物に限定されると解釈される。
- (vi) パラメータ限定を含むクレームにおいて、パラメータ以外の特徴が公知でかつ、パラメータ部分そのものが発明であるとは考えられず、当該パラメータが有利な効果をもたらすともいえない場合は、そのパラメータをもって新規性があるとは認められない⁽⁹⁾。あまり意味のないパラメータ限定を加えることで新規性欠如を、うわべだけ回避するようなクレームドラフティングを排除するためのクレーム解釈手法である。これはある意味、そのパラメータが「必須の構成要素」をなさないとは解釈されているとも考えられる。

4. 引用発明の認定

クレーム発明が引用文献等により公知であると認定されるためには、引用文献をその公開日における事情に照らして解釈し、クレーム発明を出願日（優先権主張日）における事情に照らして解釈し、引用文献がクレーム発明を開示していると認められる場合にのみ、新規性が否定される⁽¹⁰⁾。引用文献の公開日、またはクレーム発明の出願日における事情には、その時点における技術常識 (Common general knowledge) が含まれる⁽¹¹⁾。

なお、上述のように新規性の有無はクレーム発明の全ての「必須の」構成要素を基準に判断されるため、引用文献がクレーム発明を開示するか否かは、クレーム発明に必須であると認定された構成要素を全て開示しているかどうかにより判断される。必須ではないと判断されたクレーム記載事項が引用文献に開示されていなくても、新規性欠如の拒絶理由が発せられることがある。

引用しうる発明の種類で特徴的なのは、特許法第7条 (1) (b) に規定されているように、当業者が1の

情報源と取り扱うようなものであれば、2以上の関連文献、又は2以上の関連実施により公知となった発明を引用発明とすることができることである。当業者が1の情報源と取り扱うようなもの、という関係性については判例法に委ねられていて未だ判例は多くないため、今後、徐々に明確化されていくと考えられる。例えば、引用文献のひとつが公開された特許出願明細書であれば、Incorporation by reference などにより別の文献が1件目の文献にいわば一体化されている場合が「当業者が1の情報源と取り扱うような」2以上の関連文献にあたとされている⁽¹²⁾。「当業者が1の情報源と取り扱うような」関連文献であることが要求されることから、進歩性判断にあたって組み合わせの容易性が問われる複数の引用文献に比べると、特許法第7条(1)(b)において関連文献として引用しうる文献の範囲は、非常に狭いものであるといえる。

なお、この規定により1の情報源と取り扱いうる公知技術は、文献どうし、あるいは実施行為どうしに限られ、文献と実施行為を関連するものとして新規性の判断に合わせて用いることはできない。

4. 1 引用文献と実施可能要件

引用文献における当該発明の開示の程度については、次のように判じた1862年の英国判決⁽¹³⁾が判例法となっている。

「当該発明に必須の事項の全ては先行文献から読み取ることができなければならない。特定の事項が、当該発明が実際に機能し、現実に有用であるために必要であれば、その事項が実質的に先行文献に見いだされなければならない。…特許を排除するために必要な先行知識は、明細書の記載に要求される知識と同じでなければならない。すなわち、公衆がその発見を理解し、その発明を実施できる程度の知識でなければならない。…先行の記述は、その分野の通常の知識を有する者が、更なる実験をするまでもなく、その発見を理解し、適用することができる必要がある。」

すなわち、引用文献に必要な記載の程度と、実施可能要件を満たす記載の程度は、どちらも当業者による理解が基準となっており、同程度とされている。

なお物質についてその物質が合成された旨の記載がある場合は、実施可能な程度に記載されていると推定される。

4. 2 下位概念、選択発明

引用文献に上位概念が開示されている場合でも、その記載が概括的または推論的であれば、下位概念のクレーム発明の新規性は失われない。

クレーム発明が公知技術の下位概念にあたる場合の例として、選択発明がある。オーストラリア特許法では、選択発明は次のように定義される⁽¹⁴⁾。

- * 選択をすることにより、相当の有利な効果がある、または問題を回避できること；
- * 選択された範囲の全てにおいて、上記の有利な効果等があること；および
- * 当該選択が、選択された範囲特有の特徴に基づくものであること。

なお、日本の特許法における選択発明の新規性判断については「ピリミジン誘導体」事件の知財高裁判決で、刊行物に記載された化合物の一般式が膨大な数の選択肢を有する場合、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、これを引用発明として認定することはできない旨が判示されている。これに対し、オーストラリア特許法では、公知技術に含まれる選択肢の数は選択発明の新規性有無の決め手にはならず、「選択発明の特許は、上位クラスに含まれる1000万の選択肢から選択した数個、…あるいは2の選択肢から選択した1の場合があり得る」⁽¹⁵⁾とされている。

また、選択発明に新規性が認められるためには、クレーム発明に係る特許出願の明細書にその選択事項の有利な効果等が記載されていなければならない⁽¹⁶⁾ことにも留意すべきである。

5. 拡大先願の扱い

日本特許法第29条の2に規定されるいわゆる拡大先願については、オーストラリア特許法ではWhole of contents type noveltyとして、新規性の一種として特許法第7条に基づいて同様に判断される。拡大先願の地位が与えられるのは、より早い優先日を有する、公開されたオーストラリア特許出願（したがって、公開されない仮特許出願は含まれない）の他、オーストラリアを指定したPCT出願も含まれることは上述のとおりである。

通常（日本特許法第29条(1)）の新規性の判断と異なる可能性があるのは、グレース・ピリオドに関連する制度が関わる場合である。オーストラリア特許法

では、自己開示（特許を受ける権利を有する者による、あるいはその者の同意を得た開示）から12月以内にオーストラリア出願またはPCT出願を行った場合、当該自己開示は、新規性および進歩性の判断にあたっては引用されない⁽¹⁷⁾。

Cytec Industries Inc. v Nalco Company 事件では、グレース・ピリオドに関連する自己開示に、自己の先の特許出願が含まれるか否かが争われた⁽¹⁸⁾。当該事件でグレース・ピリオド制度が適用されうるかが争われた後願と、同一の出願人による先願の時系列を図1に示す。すなわち、後願の優先権主張日と出願日の間に、自己の先願の特許出願公開があった場合に自己の先願が拡大先願の地位を持ちうるか否かが問われた。

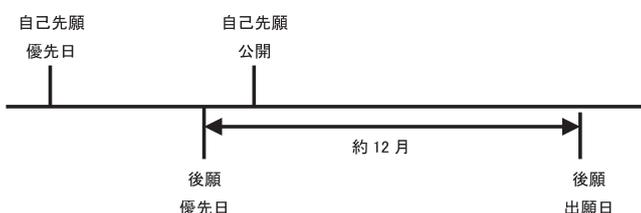


図 1

グレース・ピリオド制度の適用を得られなければ、自己の先願の優先権主張日および公開日と、後願の優先権主張日の関係から、自己の先願が後願の Whole of contents type novelty の引用発明となる。

しかしこの事件では、出願人は特許庁が所定期間後に出願公開を行うことを理解したうえで特許出願しており、また、グレース・ピリオド制度が特許法第7条(1)(a)-(c)（新規性、進歩性、Whole of contents type novelty）に定める特許要件のうち第7条(1)(c)の Whole of contents type novelty のみを除外する趣旨があるとは考えられないため、自己の先願の特許出願公開は特許を受ける権利を有する者の同意を得た開示であると認められた。そのうえで、自己先願の特許出願公開から、所定期間である12月以内に後願を出願しているため、後願はグレース・ピリオド制度の適用を受けることができ、自己の先願は Whole of contents type novelty の引用発明にはならないと判断された。

なお、この判決では、先の出願とクレーム発明の出願の出願人が同一であった。自己開示に関するグレース・ピリオドはクレーム発明の出願に係る特許を受ける権利を有する者、本人による、またはその同意を得た開示が対象であるため、先の出願とクレーム発明の出願の発明者が同一であることのみでは（出願人が異なる場合など）拡大先願の適用外にはならないと思わ

れる。

6. 自己先願が引用された場合の、分割出願への出願変更

オーストラリア特許制度では、特許出願（「後の出願」）を、自己の先願の分割出願に変更することができる。例えば、自己の先願（Whole of contents type のいわゆる拡大先願ではなく、優先日前にすでに先願が公開されている場合）を引用して新規性・進歩性が否定された場合に、その自己先願の分割出願に変更すれば、自己先願に開示されている事項に関してのみ後の出願の優先権主張日を自己先願の優先日まで遡及させられる。

例として、自己先願に A+B+C の技術特徴を有する発明の記載があり、自己先願の出願時に発明として認識していた事項に基づいて A、あるいは A+C をクレーム発明として定義した場合を考える。そして、後の出願に A+B+D の発明を開示し、A+B（及び A+B+D）をクレーム発明に定義した場合、A+B（及び A+B+D）のクレーム発明に対し、自己先願を新規性（及び進歩性）の引用文献とする特許拒絶理由が発せられる可能性がある。もしその時点で自己先願の出願が係属中であれば、後の出願を自己先願の分割出願に変更する補正をすることができる⁽¹⁹⁾。この出願変更により、後の出願の優先権主張日は、自己先願に記載のある A+B については自己先願の優先権主張日まで遡り、自己先願には開示していなかった事項 D については、後の出願の（もともとの）優先権主張日が維持される⁽²⁰⁾。

	開示事項	クレーム発明
自己の先願（優先日(1)、起算日(1)）	A+B+C	A, A+C など（優先日(1)）
後の出願（優先日(2)、起算日(2)）	A+B(+C)+D	A+B, A+D（優先日(2)、優先日(2)）
後の出願 - 出願変更後（優先日一部遡及、起算日(1)）	A+B(+C)+D	A+B, A+D（優先日(1)、優先日(2)）

なお、この出願変更により、後の出願の特許保護期間は、自己先願の出願日から起算されることになる。したがって、分割出願への出願変更をするかどうかは、特許保護期間が短縮されるデメリットと、それによって保護できる権利範囲を拡大できることのメリットを比較して決めることになる。

7. 秘密使用による特許無効

公然実施により新規性が失われることは各国の特許制度に共通であるが、オーストラリア特許法では、秘密裏に発明を使用することで、特許無効事由が発生する場合がある。

特許要件を列挙する特許法第 18 条 (1) (d) には、「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…により、…秘密に使用されていなかったこと」が挙げられている。特許出願前にクレーム発明を秘密裏に使用することで営業利益等を受け、特許出願後は特許期間にわたり排他的権利を享受するとなった場合、特許期間以上にわたり実質的な独占権が与えられることになると考えられる。秘密使用を特許無効事由と規定する特許法第 18 条 (1) (d) は、このような、特許期間以上にわたる実質的な独占権を防ぐための制度である。

秘密使用による特許要件違反になるかどうかは判例法に委ねられており、

- * 営利的な利益 (commercial benefit) を享受するような発明の使用があったか；
- * クレーム発明の全ての必須の構成要素を含む使用だったか；および
- * 発明の使用が、意図的に秘密裏に行われたかにより判断される。

特許法第 9 条には、秘密使用にはあたらない行為が例示されており、試験又は実験の目的のみの発明の使用、発明の内密の開示の過程においてのみの発明の使用、などが挙げられている。公然ではない発明の実施が秘密使用にあたりと認められる場合には特許無効事由になるが、特許法第 9 条の秘密使用の例外にあたりと認められる場合には、特許無効事由を回避することができる。

秘密使用の典型的な例としては、特許出願前（グレースピリオドを除く）に、クレーム発明に係る製品を秘密裏に製造し、取引先へ販売して営業利益を得ていた場合が考えられる。その他、特許出願前に発明品の機能を説明した広告を出したことが秘密使用にあたるかが争われた事件（営業利益を得ていないため、秘密使用にはあたらないと判断されたが、発明の内容を開示しなかったことが「秘密裏」にあたるかは議論の余地があると考えられている）がある⁽²¹⁾。また、ドリル掘削現場で試験をするために顧客企業にサンプル器具を渡して試験を依頼し、特許出願後に器具の受注・

販売があった場合に、現場で試験を行うことが妥当であり、また、販売による営業利益は出願後であったため、秘密使用にはあたらないと判断された事件がある⁽²²⁾。

発明の公然実施や公開により新規性を喪失することは弁理士・知財担当者であれば当然、認識されているが、オーストラリアの特許法では、出願前にオーストラリア国内で営業利益を得るようなかたちで発明の秘密使用をすると、新規性は喪失しないものの、特許無効事由となることがあるので気を付けられたい。

なお、秘密使用の有無は、実体審査の審査事項⁽²³⁾には含まれず、特許異議申立および特許無効裁判における特許無効事由である。

8. まとめ

オーストラリア特許法、特許実務における新規性判断の、クレーム発明及び引用発明の解釈、および、新規性に関連の高い拡大先願の扱い、及び発明の秘密使用による特許無効事由など、オーストラリア特許法に特徴的な面、日本の特許制度と異なる点を中心に、簡単に紹介させていただいた。読者の参考になれば幸いである。

(注)

(1) Patents Act 1990 S18

(2) Patents Act 1990 S7

(3) Patents Act 1990 Schedule 1-Dictionary, Prior art information

(4) Patents Act 1990 Schedule 1-Dictionary, Prior art base (b) (ii)

(5) *Meyers Taylor Pty Ltd v Vicarr Industries Ltd* (1977) CLR 228 at page 235

(6) *Rodi and Wienberger AG v Henry Showell Ltd* (1969) RPC 367 at page 391

(7) *Pfizer Overseas Pharmaceuticals v Eli Lilly* [2005] FCAFC 224

(8) *Catnic Components Limited v Hill and Smith Limited* (1981) FSR 60. Catnic 事件では目的論的解釈により、建材の角度がクレーム記載のとおり垂直であることは必須ではなく、垂直から 6-8 度ずれていたイ号がクレーム発明と同様に機能し、侵害にあたりと判断された。

(9) *Williams Advanced Materials, Inc. v Target Technology Company LLC* [2004] FCA 1405, paragraph 48; *Austral Ships Pty Ltd v Stena Rederi Aktiefbolag* [2005] FCA 805, paragraph 108

(10) *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber*

- Co Ltd* [1972] RPC 457 at page 485; *Ramset Fasteners (Aust) Pty Ltd v Advanced Building Systems Pty Ltd* (1996) AIPC 91-226 at 37, 322
- (11) *Acme Bedstead v Newlands* (1937) 58 CLR 689 at page 704
- (12) *Nicaro Holdings Pty Ltd v Martin Engineering Co* (1990) 91 ALR 513
- (13) *Hill v Evans* (1862) 6 LT 90。古い判例であるが, *Apotex Pty Ltd v ICOS Corporation (No 3)* [2018] FCA 1204 (14 August 2018), 特許庁の審査官マニュアル 2.4.6.1 Practical Utility 等でも引用され, 現在でも判例として機能している。
- (14) *I.G. Farbenindustrie A.G.'s Patents* (1930) 47 RPC 289。最近では, *Axent Holdings Pty Ltd t/a Axent Global v Combusign Australia Pty Ltd* [2020] FCA 1373 (25 September 2020) 等の判例でも引用されている。
- (15) *E.I. Du Pont de Nemours & Co (Witsiepe's) Application* [1982] FSR 303
- (16) *Clyde Nail Company Ltd v Russell* (1916) 33 RPC 291 at page 306
- (17) Patents Act 1990 S24。日本特許法第 30 条の新規性喪失

の例外制度と異なる点として, 期間が 12 月である点, 新規性・進歩性のみならず拡大先願についても自己の開示や先願が除外される点, 出願時に証明書類等の提出が不要な点が挙げられる。

- (18) *Cytec Industries Inc. v Nalco Company* [2021] FCA 970
- (19) Patents Regulations 1991 Reg 10.2B (5) には, 分割出願を行うことのできる期間 (元の出願の係属期間) が過ぎた後は, 後の出願を分割出願に変更する補正はできないと規定されている。すなわちこの規則の反対解釈により, 自己先願から分割出願をすることのできる期間であれば, 後の出願を自己先願の分割出願に変更する補正が許される。
- (20) 米国の一部係属出願と類似で, 元の出願における記載の有無により, 分割出願の内容のうち優先権主張日が元の出願の優先権主張日まで遡及するか否かが分かれる。
- (21) *Southern Cross Mining Services Pty Ltd v Mickala Mining Maintenance Pty Ltd* [2020] FCA 1064
- (22) *Azuko Pty Ltd v Old Digger Pty Ltd* (2001) 52 IPR 75
- (23) Patents Act 1990 S45

(原稿受領 2022.4.25)