



皆さん、こんにちは！皆様のおかげで、この4月で弁理士法人G-chemical（名称変更後）4年目を迎えることができました。この折に、G-chemicalのニュースレター“GCHEMINEWS”を発行することとなりました。ニュースレターでは日本国内および海外の知財情報について発信していきます。今回の海外の知財情報はオーストラリア・ニュージーランドの特許事務所“RnB IP”の弁理士Karl Smith先生による記事です。

DOMESTIC INFORMATION

特許異議申立と特許無効審判の成立率の推移

調査背景

特許異議申立制度が2015年に復活してから丸10年が経ちました。そういえば復活当初は特許異議申立の依頼が立て込んでいたものの近年は依頼が減ったなあと感じておりました。また、特許異議申立を申請してもなかなか取消理由通知に反映されないし、成立率が低いと感じており、特許無効審判を提案する方が良いのではないかと感じておりました。そこで今回のニュースでは、特許異議申立の申立件数や成立率等について、2014年以降の推移を調査してみました。

	申立件数	特許 審判部最終処分件数		
		取消決定 (含一部取消)	維持決定 (含却下)	取下・放棄
2016年	1,214 (1,334)	55 (59)	645 (680)	7 (8)
2017年	1,251 (1,371)	128 (146)	1,085 (1,182)	1 (2)
2018年	1,075 (1,172)	150 (165)	1,006 (1,095)	4 (5)
2019年	1,073 (1,164)	140 (161)	896 (971)	4 (6)
2020年	1,029 (1,127)	139 (166)	874 (939)	1 (1)
2021年	1,260 (1,398)	104 (114)	961 (1,044)	1 (4)
2022年	1,322 (1,446)	95 (109)	1,178 (1,300)	2 (3)
2023年	1,411 (1,553)	136 (160)	1,220 (1,328)	0 (0)

注：2015年の件数については、2015年4月1日以降に申立てられた件数である。
また、() 外の数字は権利単位、() 内の数字は申立単位の件数である。

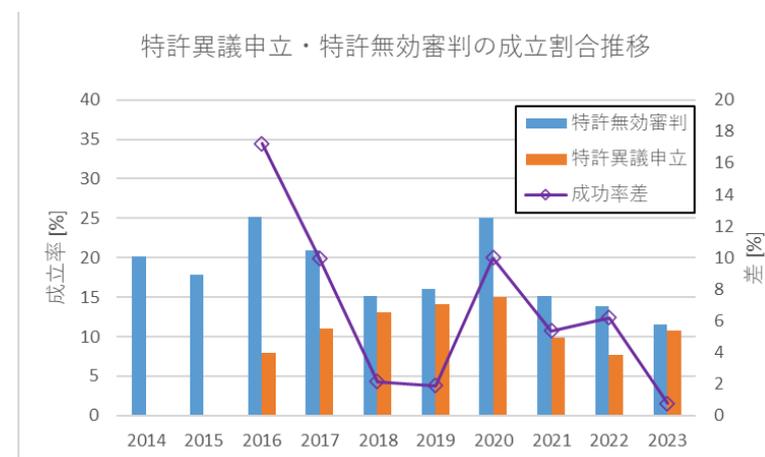
特許庁「特許行政年次報告書2024年版」より

申立件数の推移

特許庁が発行する特許行政年次報告書2024年版によれば、2016年は1334件、2017年は1371件、2018年は1172件、2019年は1164件、2020年は1127件、2021年は1398件、2022年は1446件、2023年は1553件となっており（件数は申立単位）、極端に減った年はなく、むしろ2023年では2016年よりも増えていることが分かりました。

成立率

下のグラフは、特許行政年次報告書2024年版のデータから作成した、特許異議申立と特許無効審判の成立率とその差を示すグラフです（一部取消は「取消決定」、却下は「維持決定」に含める）。グラフに示されるように、特許異議申立の成立率は6～15%の範囲内であり、2016～2023年で大きく変動していません。一方で、特許無効審判の成立率は低下傾向にあります。2016年では特許無効審判と特許異議申立との成立率の差は予想通り大きく18%程度ありましたが、意外なことに近年その差は低下傾向にあり、2023年では成立率の差はほぼありません。



今回の調査結果からは、特許無効審判の方が成立率が極めて高いわけではなく、特許異議申立・特許無効審判のいずれであっても成立率が6～15%程度であり、そもそも成立率は高くないこと、そして特許無効審判の方が成立率は高いものの、特許異議申立が成立しなかったからといって特許無効審判であれば成立する可能性が高いというものでもないということが分かりました。

特許庁「特許行政年次報告書2024年版」のデータに基づき作成

特許制度の概要

オーストラリア（AU）及びニュージーランド（NZ）は長年にわたり特許が取得しやすい国として知られており、特許性の基準が比較的緩やかでした。その結果、特許性基準が低すぎると見られてきました。そこで、AUでは2013年、NZでは2014年に法改正が行われ、特許性の基準（具体的には進歩性と記載要件の基準）を日本等と同程度まで引き上げられました。

今回、法改正後のAU及びNZの制度についてまとめました。



出願情報

出願に関する情報は右図の通りです。AU・NZいずれの国もパリ条約及びPCTに加盟しています。PCTの移行期限は31ヶ月となっています。翻訳が正しい旨の宣誓書はNZでは必要となっていることに留意ください。また、分割出願

出願	AU	NZ
各種条約	パリ条約・PCT加盟	パリ条約・PCT加盟
PCT移行期限	優先日から31ヶ月	優先日から31ヶ月
翻訳が正しい旨の宣誓書	不要	必要
分割出願	・特許査定を受けた場合は許可公告日から3ヶ月まで ・特許の存続期間中は繰り返し分割出願して継続させておくことが可能	以下のいずれか早い方まで ・特許査定を受けた日 ・優先権の基礎となった完全な出願の出願日から5年

の要件については日本と大きく異なっていることに留意ください。NZでは審査が遅延気味であるため、単一性違反の拒絶を受けた時には既に分割出願可能な時期が過ぎているということもあり得ます。そのため、NZでは出願と同時に審査請求を行う、早期審査制度を活用するなどして審査を早く進めることを推奨します。

審査情報

審査に関する情報は右図の通りです。AU・NZいずれも審査請求期限は出願日から5年です。AUでは特許庁長官から指令が来る点が特殊です。また、両国ではアクセプタンス期限（最初の審査報告書から12ヶ月；原則として、延長不可）があることに留意ください。

審査	AU	NZ
審査請求	出願日から5年以内、又は特許庁長官の指令から2ヶ月以内のうちいずれか早い日まで（特許庁長官の指令が通例）	出願日から5年以内、又は特許庁長官の指令から2ヶ月以内のうちいずれか早い日まで（特許庁長官の指令は通例ではない）
特許を受ける資格者通知書（Notice of Entitlement）	審査請求書類に含まれている	許可までに提出する必要あり
審査請求から審査報告書までの期間	12ヶ月以内 （化学分野は10～14ヶ月、バイオ分野は18ヶ月）	遅れ気味 （化学分野は26ヶ月、バイオ分野は32ヶ月）

早期審査情報

AU・NZいずれの国も、独自の早期審査制度とPPH制度があります。独自の早期審査制度では、申請理由が求められます。AUでは証拠の提出が不要であるため比較的申請が容易ですが、NZでは申請に際して証拠を提出する必要があります。また、いずれの国もPPH

早期審査	AU	NZ
期間	8週間以内に審査	6週間以内に審査
申請理由	・公衆の利益に適合すること ・特別の状況にあること（商業的な理由、グリーン関連、侵害可能性） ・証拠の提出不要	・審査遅延による侵害可能性 ・審査遅延による金銭的損失の可能性 ・審査遅延による商業的不利益の可能性 ・競合他社による盗用又は改変の脅威
PPH制度	・GPPH ・PCT-PPH ・EPO-PPH	・GPPH ・PCT-PPH ・CNIPA-PPH（パイロットプログラム） ・EPO-PPH（パイロットプログラム）

を活用することが可能です。近年ではNZでは審査が遅延する傾向にあり、上述のように分割出願の機会を逃す可能性がありますので、独自の早期審査制度やPPHを活用することが戦略上有効となると考えます。

まとめ

AU・NZの特許制度は日本とは大きく異なる部分が多く、本記事に記載しきれない情報がまだまだたくさんあります。AU・NZの知財情報についてご質問がありましたら、G-chemical (info@gchemical-ip.com) または RnB IP (karl@rnbp.com) まで遠慮なくご連絡ください。

RnB IP カール・スミス 記