



新規な飼料の発明について、日本特許庁を受理官庁としてダイレクトPCT出願を行いました。このPCT出願は将来的にオーストラリアに国内移行することを考えていますが、国内移行する際に留意すべき点について教えてください。

(石川県 K. Y)



### 1. オーストラリアへの国内移行時に留意する点

#### (1) 国内移行期限

PCT出願の国内移行期限は国・地域により異なりますが、オーストラリアでは、欧州などのように優先日から31カ月まで認められています。

なお、国内移行に際しては、所定の翻訳文（英語、ドイツ語またはフランス語）を提出する必要があります。

#### (2) 出願の種類

オーストラリアには日本の特許に相当する「標準特許」と、日本の実用新案に相当する「イノベーション特許」とがあります。それぞれの存続期間は、前者が出願日から20年、後者が出願日から最長8年です。

「標準特許」として国内移行する場合には特段の要件はないものの、「イノベーション特許」として国内移行する場合には、(i)出願日が2021年8月26日以前である、(ii)総請求項数が5以下であるという要件を満たす必要があります。

なお、「イノベーション特許」の保護対象は、物品の形状などに限られません。飼料などの物質も保護対象に含

まれます。そのため、貴社のPCT出願が上記(i)および(ii)の要件を満たしている場合、「標準特許」または「イノベーション特許」のいずれかでオーストラリアに国内移行することができます。

### 2. オーストラリアへの国内移行後に留意する点

#### (1) 「標準特許」として国内移行した場合

PCT出願の出願日から5年以内に審査請求をする必要があります。審査内容は、新規性、進歩性および産業上の利用可能性です。

そして、貴社の出願に第1回目の拒絶理由が通知された場合、その拒絶理由の通知日から12カ月以内に特許査定されるような形で対応する必要があります。もし、12カ月以内にその出願が特許査定されない場合には、出願自体が失効されます（オーストラリア特許法142条、特許規則13.4(1)(a)）。また、12カ月の応答期限の間に拒絶理由が複数回通知されることもあります。

そのため、第1回目の拒絶理由が通知された場合、さらなる拒絶理由が通知される可能性があることを考慮し

て、可能な限り早いタイミングで応答することを推奨いたします。

#### (2) 「イノベーション特許」として国内移行した場合

前述のように「イノベーション特許」は日本の実用新案に相当するものであり、実体審査なしで登録されます。しかしながら、登録後は、特許要件を満たしている旨の審査証明書を伴わないと権利行使できません。

そして、審査証明書の取得のためには、登録後の「イノベーション特許」について実体審査を受ける必要があります。第1回目の拒絶理由通知日から6カ月以内に審査証明書を取得できない場合、出願自体が失効されます。

審査内容は、「標準特許」とほぼ同じですが、進歩性の基準は「標準特許」よりも緩やかとなっています。

### 3. まとめ

オーストラリアにPCT出願を国内移行するにあたっては、上記以外にも数多くの留意事項があります。

そのため、専門家に十分に相談されたうえで、国内移行手続きを進めることを推奨いたします。