



＜オーストラリア＞

オーストラリアにおける特許出願の ファストトラック審査

Laminar IP – Patent and Trade Mark Attorneys
設立パートナー, オーストラリア・ニュージーランド弁理士

Mark Teoh

オーストラリアでは、特許出願の審査請求から最初の審査報告の発行までの標準的な期間は、9ヶ月から2年以上であり、技術分野や審査状況によって変化します。

早期に特許権の付与を希望する場合、オーストラリアでは審査の待機時間を短縮するためのいくつかの手段が提供されています。以下はその概要です。

特許審査ハイウェイ

一つの手段は、特許審査ハイウェイ (PPH) により早期審査を請求することです。IP オーストラリアは、グローバル PPH に参加しており、EPO との二国間協定を結んでいます。

対象となるためには、オーストラリアの出願の請求項が、参加する特許庁 (IPO、USPTO、EPO 等) で許可された対応する出願の一つ以上の請求項と一致している必要があります。これには、PPH の請求とともにオーストラリア出願の請求項の補正が要求される場合があります。

この国際的な取り組みにより、他の特許庁での作業を基に特許出願がより迅速かつ効率的に審査されます。

早期審査

もう一つの手段は、「早期審査」を請求することです。早期審査の請求には適切な理由が必要であり、理由として、商業的な理由がある場合、発明がグリーン技術に関連する場合、または出願人が中小企業である場合等が挙げられます。

PPH とは異なり、オーストラリアの出願の請求項が対応する出願の許可された請求項と一致する必要はなく、出願人は審査される請求項を柔軟に設定できます。

いずれの手段においても、審査請求から通常 1～2ヶ月以内に最初の審査報告が発行され、審査の待機時間が大幅に短縮されます。

まとめ

オーストラリアにおいて特許の審査のバックログが見られますが、PPH や早期審査を請求することで、待機時間を短縮でき、オーストラリアでの特許出願プロセスを迅速化することができます。

< Australia >

Fast-tracking Examination of Patent Applications in Australia

Laminar IP – Patent and Trade Mark Attorneys
Founding Partner, Patent and Trade Mark Attorney

Mark Teoh

In Australia, the standard time between requesting examination of a patent application and receipt of a first examination report can range anywhere from nine months to over two years, depending on the technology and backlog of IP Australia.

Where early grant is desired, Australia offers several mechanisms to reduce the wait time for examination, as outlined below.

Patent Prosecution Highway

One mechanism is to request accelerated examination under a Patent Prosecution Highway (PPH). IP Australia participates in the Global PPH (GPPH) program and has a bilateral agreement with the European Patent Office (EPO).

To be eligible, the claims of the Australian application must correspond to one or more claims allowed in a corresponding application in a participating office (e.g., JPO, USPTO, EPO), which may require the filing of claim amendments of the Australian application together with the PPH request.

This international initiative allows patent applications to be examined more quickly based on work already done by other patent offices, streamlining the process for applicants.

Expedited Examination

Another mechanism to accelerated examination is to request 'expedited examination'. A request for expedited examination must be supported with a reason considered appropriate by IP Australia, including commercial reasons ; invention relates to green technology ; or the applicant is a small-to-medium-sized enterprise (SME).

Unlike the PPH, there is no requirement for the claims of the Australian application to correspond to one or more allowed claims of a corresponding application, thus providing applicants with the flexibility of presenting a desired set of claims for examination.

For both mechanisms, a first examination report will typically issue within one to two months from the accelerated examination requests, significantly reducing the wait time for examination.

Key Takeaways

Although IP Australia is experiencing backlogs in examining patent applications, examination wait times can be reduced by requesting accelerated examination under the PPH or expedited examination, thus fast-tracking the patent application process in Australia.