



<オーストラリア>

日本と豪州における意匠 制度の重要な相違点

Laminar IP – Patent and Trade Mark Attorneys
設立パートナー **Mark Teoh**
商標弁理士 **小林佳介**

日本出願を基礎として優先権を主張して豪州で意匠出願を行う場合（又はその逆の場合）、両国の制度間には、出願戦略や権利行使に影響を及ぼし得るいくつかの重要な相違点があります。

存続期間

豪州の意匠登録の存続期間は、出願日から最長 10 年間であり、5 年目に 1 度更新します。一方、日本の存続期間は、出願日から 25 年間で大幅に長く、2 年目以降は毎年登録料を納付します。

審査手続

豪州では、出願から 1 ～ 2 か月で方式審査の後に意匠は登録されます。ただし、登録のみでは権利行使はできず、侵害訴訟を提起するには、審査請求により実体審査を受けて「認証 (Certified)」される必要があります。審査開始後、最初の審査報告書の発行時に拒絶理由を解消するための 6 か月の期間が出願人に与えられ、この期間内に全ての拒絶理由を解消できなければ出願は消滅します。一方、日本では、方式審査と実体審査が自動的に行われ、豪州のような審査請求の手続はありません。

グレースピリオド

豪州は最初の公衆への開示の日から 12 か月間のグレースピリオドを設けています。この期間は意匠権者自身による開示や意匠権者から意匠を取得した第三者による開示を対象とします。ただし、登録官、これに相当する外国の意匠庁や所定の国際機関による公表は除外されます。日本にも 12 か月間の新規性喪失の例外があり、特許・実用新案・意匠・商標公報への開示を除外しています。

部分意匠

日本と異なり、豪州は部分意匠を認めておらず、図面に示す視覚的特徴について「権利を主張しない部分」を明示できません。一方、出願人は新規性及び識別性のある視覚的特徴を特定するために、Statement of Newness and Distinctiveness (SOND) を提出し、例えば、図面上の実線で示された特徴を特定します。SOND により特定された視覚的特徴は登録可能性や侵害の判断に特に考慮されます。

< Australia >

Important Differences between Australian and Japanese Design Systems

Laminar IP – Patent and Trade Mark Attorneys

Founding Partner, **Mark Teoh**

Trade Mark Attorney, **Keisuke Kobayashi**

Before filing an Australian design application claiming priority from a Japanese application (or vice versa), applicants should appreciate several key distinctions between the two systems that can materially affect filing strategy and enforcement.

Duration

Australian design registrations have a maximum term of 10 years from the filing date, subject to a single renewal at the 5-year mark. Japanese registered designs, by comparison, enjoy a substantially longer term of 25 years from the filing date, with annual registration fees payable from the second year.

Examination Process

In Australia, an application is generally registered within 1–2 months of filing, following a formalities check. Registration alone, however, does not confer enforceable rights – the design must undergo substantive examination and be "certified" before infringement proceedings can be commenced. Substantive examination is requested on a voluntary basis, and once initiated the applicant has 6 months from the first adverse examination report to overcome the examiner's objections, failing which the application lapses. Japan, by contrast, follows a more traditional model in which formal and substantive examination are conducted automatically after filing, without any separate certification step.

Grace Period

Australia offers a 12-month grace period running from the earliest public disclosure, covering disclosures by the design owner and/or by third parties who derived the design from the owner. However, publications by the Registrar, equivalent overseas design offices, and prescribed international organisations are excluded. Japan operates a similar 12-month grace period, but disclosures appearing in patent, utility model, design, or trade mark gazettes are excluded.

Partial Designs

Unlike Japan, Australia does not recognise partial designs. Whilst it is not currently possible to disclaim visual features shown in the drawings, applicants can file a Statement of Newness and Distinctiveness (SOND) to identify new and distinctive visual features of the design, for example those features shown in unbroken/solid lines. The inclusion of a SOND has the ability to influence any registrability/infringement assessment such that particular regard is given to any visual feature(s) identified.