

特許庁委託事業
模倣対策マニュアル

香港編

2014年3月



JETRO

第2節 特許権の取得

序

特許は、新しい物や新しい方法の発明に保護を提供する。香港特許は、効果として、政府が発明者に対し公衆への発明の詳細の開示との交換に、付与する限定的独占権である。

香港での特許出願および付与の準拠法は、特許条例 (Cap. 514) (以下、「特許条例」)、特許 (特許庁の指定) 告示 (Cap. 514A)、特許 (過渡的取決め) 規則 (Cap. 514B) および特許 (一般) 規則 (Cap. 514C) (以下、「特許規則」) である。

香港では、20年間の保護を与える標準特許と、8年間の保護を与える短期特許という2種類の特許がある。標準特許に関しては、香港では、英国、中国においてまたは欧州特許庁 (英国指定の特許について) により付与された外国特許の再登録を規定しているので、付与前の実体審査は行われない。短期特許も実体審査なしに登録されるが、香港での直接出願による。

香港特許は、権利者に対し、香港における発明の実施、利用または処分から他人を排除する排他的権利を付与する。これは、たとえ第三者が当該発明を独自に思いついたとしても、変わらない。

香港特許の排他的権利により、特許権者は自己の特許を実施して自己の事業のための資金を調達し、もって当該技術の開発における投資収益を獲得又は開発コストを回収することができる。他の財産権と同様に、特許は使用許諾、担保権設定、又は第三者に商業的目的で譲渡することができる。また、特許保護は、ベンチャーキャピタル投資を誘引することにより、特許権者を支援できる。

また多数の企業は、たとえ訴訟を通じてその権利を精力的に行使する計画がなくても、特許をその企業戦略の本質的要素とみなしている。広範な特許ポートフォリオをもつことが相手方との特許「クロスライセンス (相互実施許諾)」によって、提起された侵害訴訟の解決を可能にすると考えている企業もある。

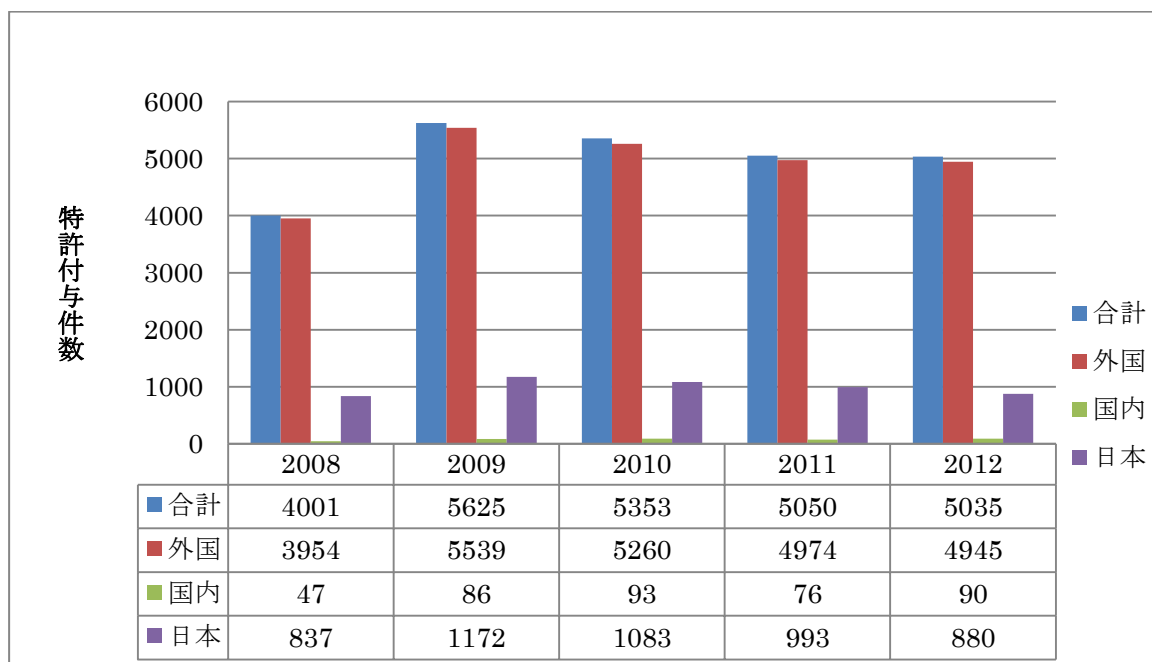
2011年10月、特許制度の見直しと一般からの意見聴取を経て、香港政府は、実体審査を他の特許庁にアウトソーシングする独自の特許付与制度 (即ち、外国出願特許の再登録というよりも香港での直接出願) を導入する計画があることを発表した。再登録制度も、幾つか改善を加えて短期特許制度として保持される。

1 統計：特許出願・登録⁶⁷

表 1 – 香港における標準特許出願件数：2008年～2012年



表 2 – 香港における標準特許付与件数：2008年～2012年



⁶⁷ 以下の特許統計は香港知的財産庁の「IP 統計」（同庁ウェブサイトで開催可能）からの抜粋である。

表 3 – 香港における有効標準特許登録件数：2009年～2013年

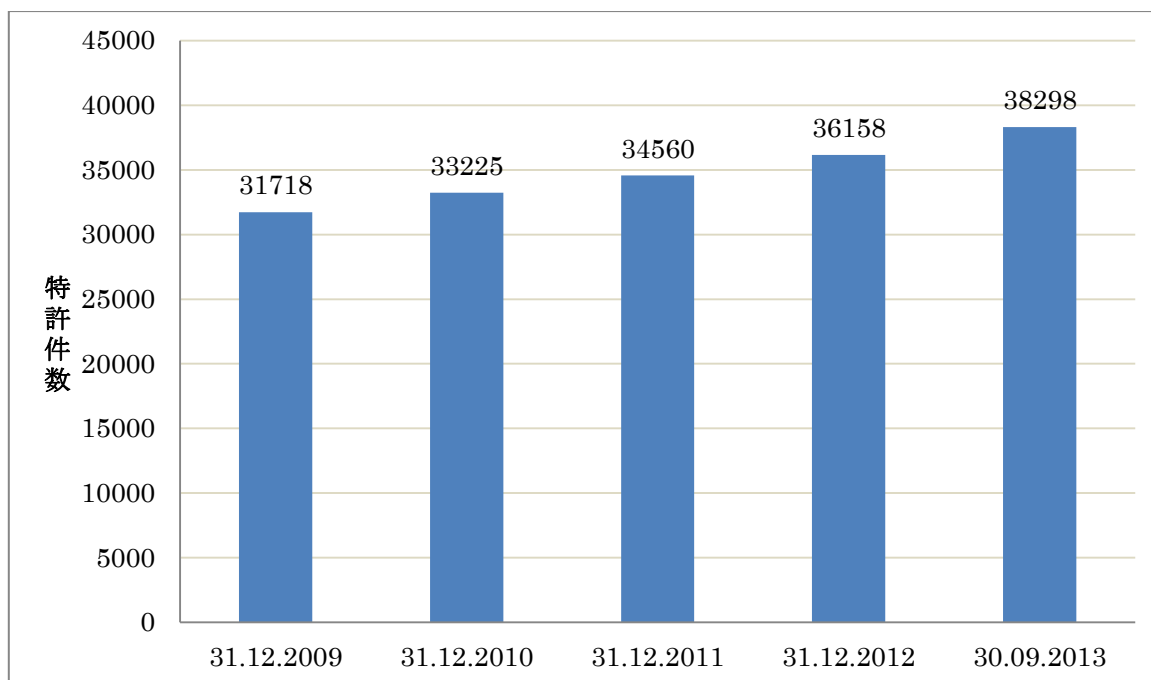


表 4 – 香港における短期特許出願件数：2008年～2012年

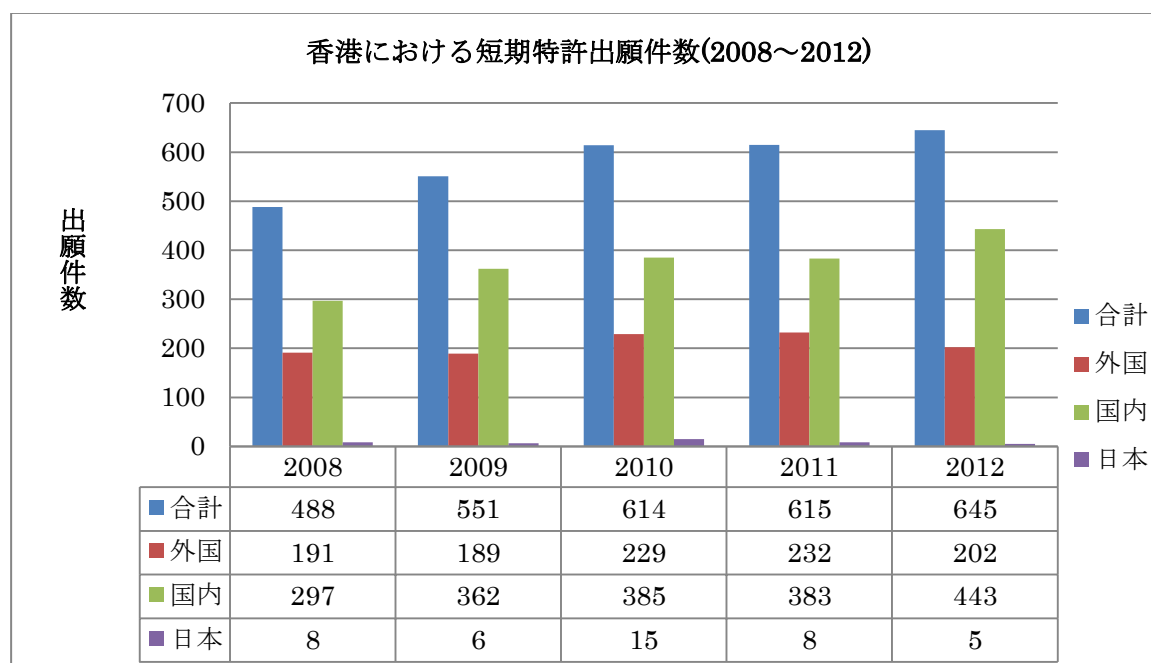


表 5 – 香港における短期特許付与件数：2008 年～2012 年

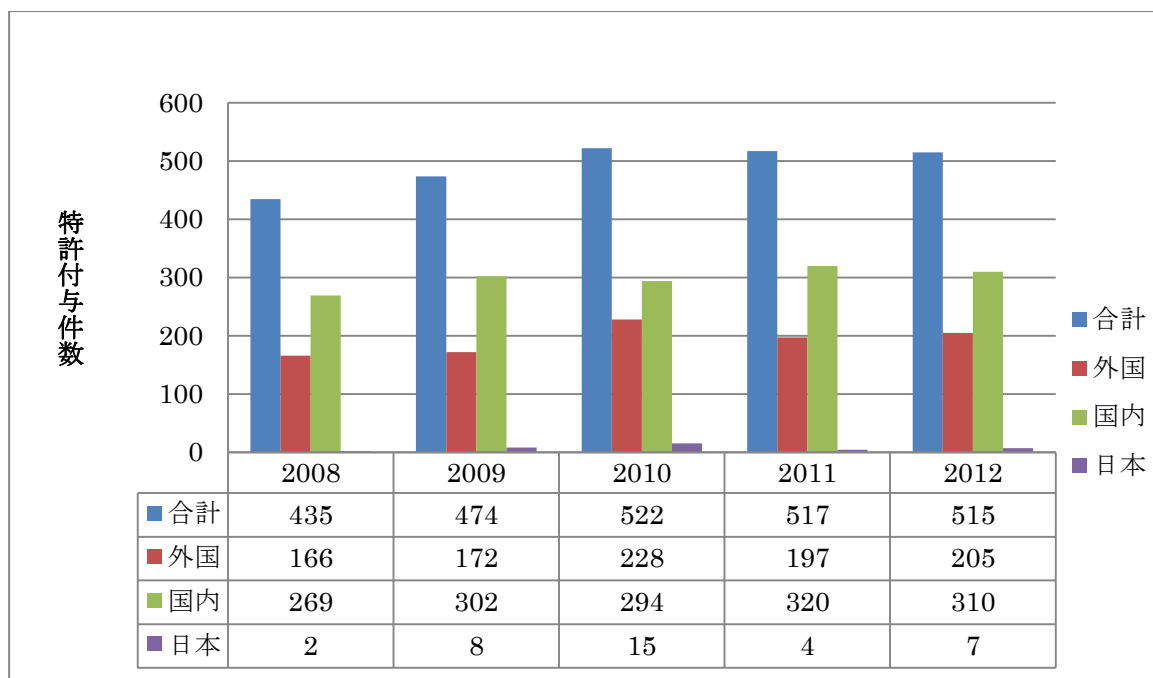
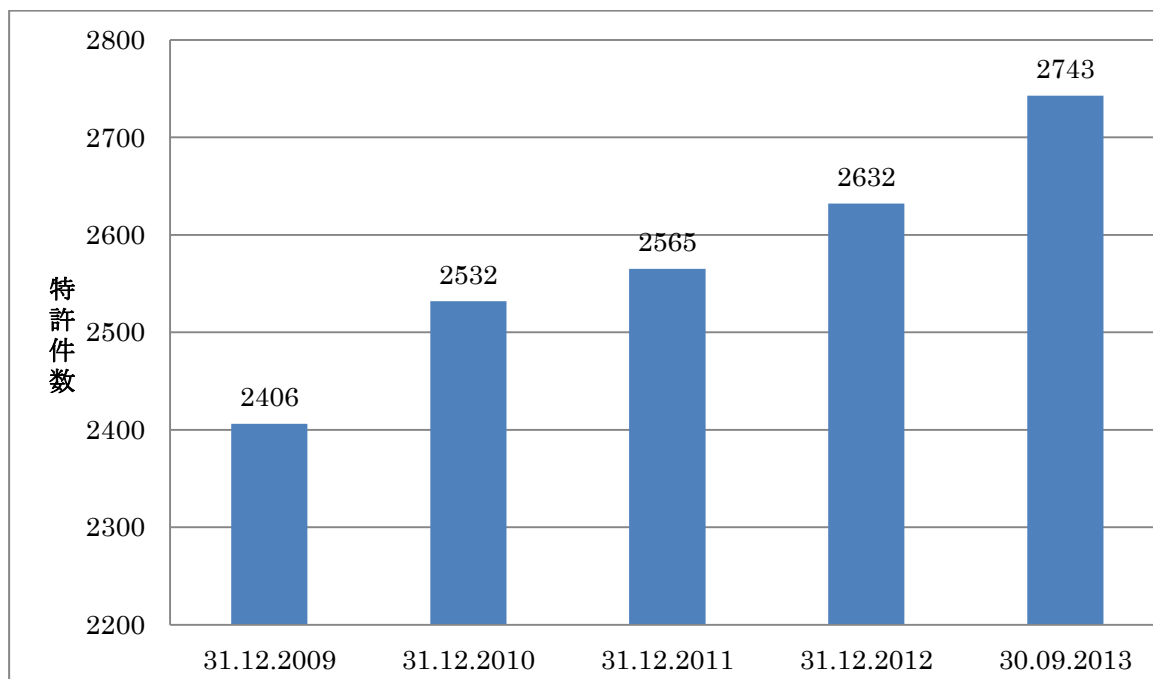


表 6 – 香港における有効短期特許登録件数：2009 年～2013 年



2 特許協力条約

特許協力条約（以下、「PCT」）は、国際特許出願に関する統一手続を規定する。

同条約締約国は国際 PCT 出願を行うことができる。その後、国際調査機関による先行技術調査が行われ、当該発明の特許性に関する意見が提供される。その上で、国際予備審査機関による国際予備審査の対象となる。

PCT 出願が特許付与という結果にはならないが、すべての締約国において出願日が確定する。その上で、特許は、「国内手続段階」へと進む必要があり、この段階で各指定国内官庁が特許を審査し、付与の如何を判断する。

香港も日本も PCT の適用を受ける。なお、香港は、1997 年の主権返還時に中国政府が PCT を適用すると WIPO に通告したことから、1997 年 7 月 1 日から PCT 出願による出願が可能となっている。

3 パリ条約

パリ条約は、一の締約国での出願日を他の締約国での有効出願日として使用できることを規定している。但し、同一発明の特許出願は先願日から 12 ヶ月以内に行なうことを条件とする。

香港も日本もパリ条約の適用を受ける。⁶⁸

標準特許出願を一のパリ条約締約国における先願による優先権を主張する英国／中国特許に基づき、香港で出願する場合、香港特許も同じ先の優先日を享受する。⁶⁹

香港 短期特許出願はまた、一のパリ条約締約国での先願特許の優先主張を行うことができる。⁷⁰

4 所有権

一特許は、一個人、企業によって所有又は不可分の等しい持分で共有できる（但し、別途の合意がある場合にはそれに従う）。⁷¹

従業者が職務の過程で発明を行う場合には、通常割り当てられる職務又は当人に特別に割り当てられる職務のいずれであっても、別途の合意がある場合にはそれに従って、通常の手続で

⁶⁸ パリ条約加盟国一覧は、商標法付属書 1 参照。

⁶⁹ 特許条例 98 および 99 条

⁷⁰ 特許条例 110 条

⁷¹ 特許条例 54 条 1 項

は当該従業者が当該発明を所有する。⁷²

5 登録要件

香港で特許可能な発明とは、以下の条件のすべてを満たすものとする⁷³:

- 新規性。発明は、「技術水準」の一部を形成しない場合、新規であるとみなされる。「技術水準」は、当該発明の優先日以前のいつの時点においても一般に（香港内外にかかわらず）利用可能とされている一切の事項を包含する。
- 進歩性。一発明が技術水準を形成する一切の事項に通常知識を有する当業者にとって自明でない場合には、進歩性があるとみなされる。⁷⁴
- 産業利用性。農業を含む一切の産業種類において実施又は利用できる場合には、産業利用性があるとみなされる。

但し、香港の既存の標準特許供与制度が再登録制度であり短期特許では実体審査を行わないので、発明の非特許性を根拠として特許付与が拒絶されることはない。しかしながら、登録官は、当該発明の公開または実施が公の秩序に反する場合、特許の記録および付与を拒絶できる。

⁷⁵

6 登録制限

出願時には（この段階では方式審査のみ）標準特許も短期特許も実体審査は行われませんが、出願前に当該特許の特許性を検討すべきである。これは、当該特許の有効性の問題が権利行使において又は第三者による取消訴訟が提起される場合に検討され、主要な争点になるためである。

香港で特許が認められない発明は以下の通り:

- 発見、科学理論又は数学方法⁷⁶
- 美的創造⁷⁷
- 精神的活動を実行し、遊戯を行い若しくは事業を行うための計画、規則若しくは方法、又はコンピュータ・プログラム⁷⁸
- 情報のプレゼンテーション⁷⁹

⁷² 特許条例 57 条

⁷³ 特許条例 93 条

⁷⁴ 特許条例 96 条

⁷⁵ 特許条例 37 条

⁷⁶ 特許条例 93 条 2 項 a 号

⁷⁷ 特許条例 93 条 2 項 b 号

⁷⁸ 特許条例 93 条 2 項 c 号

⁷⁹ 特許条例 93 条 2 項 d 号

- 手術または治療により人体又は動物の治療方法の発明、又は人体若しくは動物で実施される診断方法の発明は特許不可である（但し、かかる方法と一緒に使用される物又は構成は特許可能である）⁸⁰
- その公開又は実施が公序良俗に反する発明（但し、発明の実施は、それが香港で有効な法により禁止されているという理由のみでは、公の秩序に反するとはいえない）⁸¹
- 動植物品種又は動植物生産を目的とする本質的に生物学的な方法（かかる方法の微生物学的方法又は物以外）⁸² 並びに
- 出願日の6ヶ月以上前に開示されている発明。⁸³

コンピュータ・プログラムは特許可能な主題ではない（それは一般に著作権によって保護されていることから）。一方、当該発明が「技術的結果」を達成する限りにおいてコンピュータ・プログラムが一特徴である場合に特許出願が許容される状況があり得る。

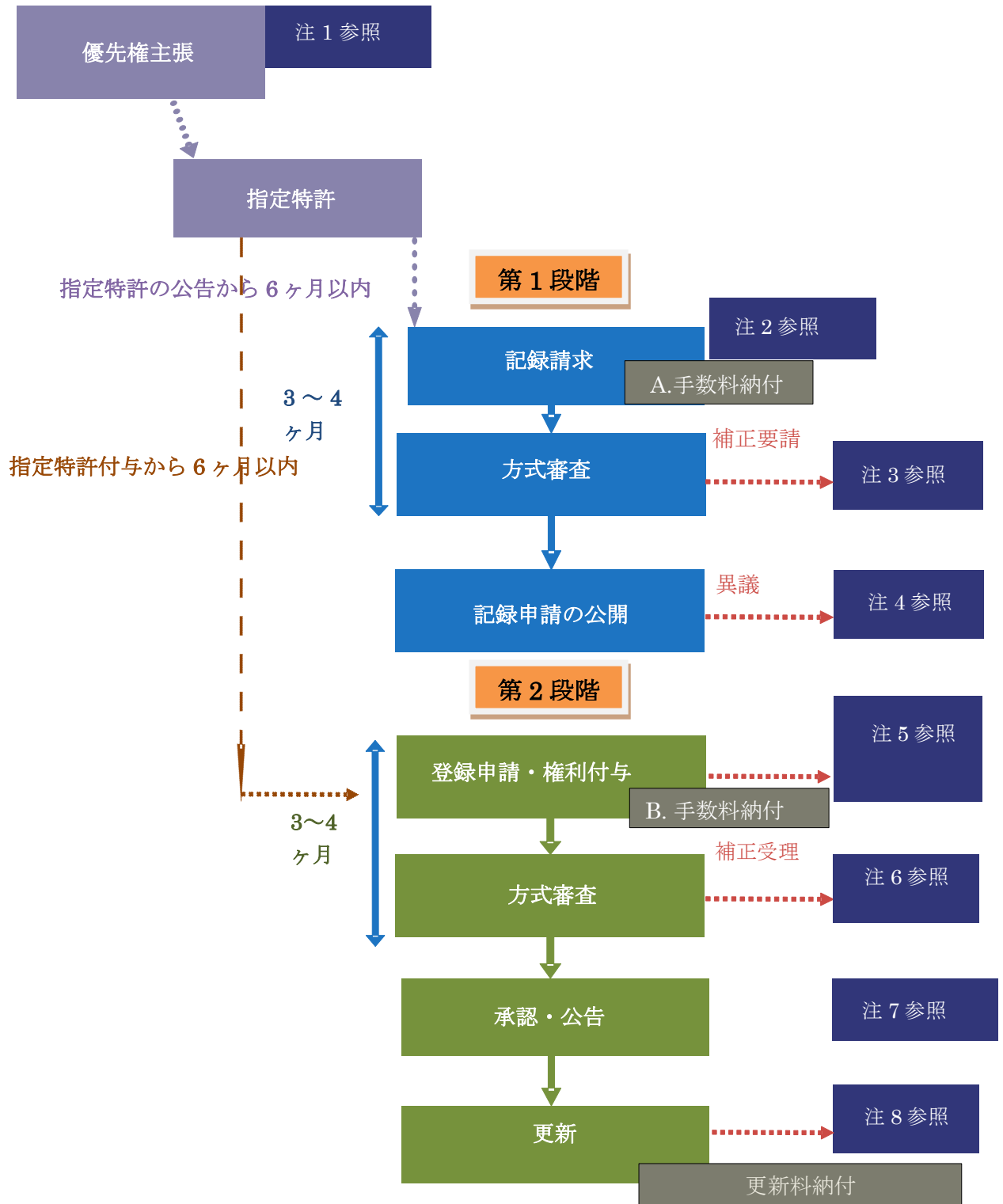
⁸⁰ 特許条例 93 条 4 項

⁸¹ 特許条例 93 条 5 項

⁸² 特許条例 93 条 6 項

⁸³ 特許条例 95 条

7 標準特許出願手続の流れ



第 1 段階

注 1 — 優先権主張

- パリ条約に基づく優先権主張は、記録申請の提出時に行うこと。

注 2 — 記録請求

- 指定特許出願の記録請求は、指定特許官庁での出願公開後 6 ヶ月以内に特許登録所 (24/F Wu Chung House, 213 Queens Road East, Wanchai) に手交又は郵送すること。
- 記録申請に記載すべき事項:⁸⁴
 - 指定特許出願の写し
 - 申請者の指名および住所。申請者が指定特許出願の出願人と異なる場合、当該特許付与に関する出願資格を明記しなければならない。
 - 香港内の送達住所
 - 該当する場合、非不利益開示の詳細
 - 指定特許に発明者の名前が記載されていない場合、発明者であると出願人が信じる者を特定する陳述
 - 英語と中国語の両方による発明の名称と要約書
 - 所定の文書および情報の翻訳
- 請求書は、書式 P4 (Form P4) で提出する。請求料は請求から 1 ヶ月以内に納付すること。書式 P4 および手数料一覧表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。

国際出願

国際出願に基づく標準特許記録請求は、以下の期日から 6 ヶ月以内に特許登録所に手交又は郵送により提出しなければならない⁸⁵。

出願が中国を指定する場合

- 国際出願が国際事務局により中国語で公開された場合には、中国知識産権局により国内出願通知が発せられる日、あるいは
- 国際出願が国際事務局により中国語以外の言語で公開された場合には、中国知識産権局により当該国際出願が特許公報に公開された日。

出願が EU を指定する場合

- 国際出願が国内手続に移行したことを示す欧州特許庁による公報で公開された日。

出願が英国を指定する場合

- 国際出願が国内手続に移行したことを示す英国特許庁による公報 (特許) で公開された日。

⁸⁴ 特許条例 15 条および特許規則 8 条

⁸⁵ 特許条例 16 条、特許規則 15 条 1 項 c 号および 15 条 2 項 a 号

出願に添付すべき文書:⁸⁶

- 国際出願の写し
- 指定特許官庁により公開された翻訳、並びに
- 指定特許官庁により公開された一切の情報。

注 3 — 方式審査

- 記録請求審査は、最小限の請求要件を満たしていることを確認するために行われる。不備がある場合、出願人は指定された期間内に訂正する。⁸⁷

注 4 — 公開

- 記録請求の詳細は、登録原簿に追加され、官報 *Intellectual Property Journal* に公示される。⁸⁸ 登録所はまた、望ましいと判断する請求構成事項又は関連事項を公開する裁量権を有する。⁸⁹

第 2 段階

注 5 — 登録申請・権利付与

- 指定特許が指定特許官庁により付与されたならば、出願人は、登録所に対し指定特許を登録し、標準特許の付与を申請することができる。⁹⁰
 - 申請は、指定特許官庁による特許付与日又は記録申請日のいずれか遅い方の日から 6 ヶ月以内に行うこと。
 - 提出書類に記載すべき事項:
 - 指定特許の公開明細書の認証謄本
 - 申請者が指定特許出願の出願人と異なる場合、申請適格を明記した陳述書
 - 指定特許庁で主張した優先権に基づき優先権を主張している場合には、かかる主張の申し入れに関して指定特許官庁が定める文書
 - 英語と中国語の両方による発明の名称
 - 所定の文書の翻訳
 - 香港内の送達住所
- 申請料および公示料は申請後 1 ヶ月以内に納付すること。
- 申請は書式 P5 (Form P5) で行うこと。書式 P5 および手数料一覧表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。

⁸⁶ 特許条例 16 条 b 号

⁸⁷ 特許条例 18 条および特許規則 16 条

⁸⁸ 特許条例 20 条

⁸⁹ 特許条例 21 条

⁹⁰ 特許条例 23 条

注 6 — 方式審査

- 登録・付与申請を審査する。申請に関して不備がある場合には、出願人は指定された期間内に補正する。⁹¹
- 出願の方式を審査する。同様に、不備がある場合、出願人は指定された期間内に補正する。⁹²
- 不備が補正された場合、申請は処理手続に進む。補正されない場合、出願は取り下げられたものとみなされる。⁹³

注 7 — 承認・公告

- 登録局は、必要事項を登録原簿に登録し、標準特許を付与する。特許明細書、所有権者および発明者の氏名が官報 *Intellectual Property Journal* に公示される。⁹⁴

注 8 — 更新

- 標準特許は、対応する指定特許の出願日から最大 20 年間保護される。
- 特許は当初 3 年間保護される。出願人が特許の更新を希望する場合には、特許満了前に年一回更新料を納付しなければならない。⁹⁵
- 申請は書式 P10 (Form P10) で行うこと。書式 P10 と手数料一覧表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。

料金体系	香港ドル (HK \$)
A.記録申請料	申請料 \$380、公示料 \$68
B.登録・付与申請料	申請料 \$380、公示料 \$68
C.更新料	年間 \$540

7.1 出願の維持

出願人が記録申請日から 5 年目、またそれ以降も特許出願の維持を希望する場合には、書式 P9 (Form P9) を、維持手数料を添えて、期間満了前に提出しなければならない。⁹⁶ 維持手数料が満了日までに納付されない場合、特許出願は取り下げられたものとみなされる。

書式 P9 と現行の維持手数料の料金表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。

⁹¹ 特許条例 25 条

⁹² 特許条例 26 条および特許規則 24 条

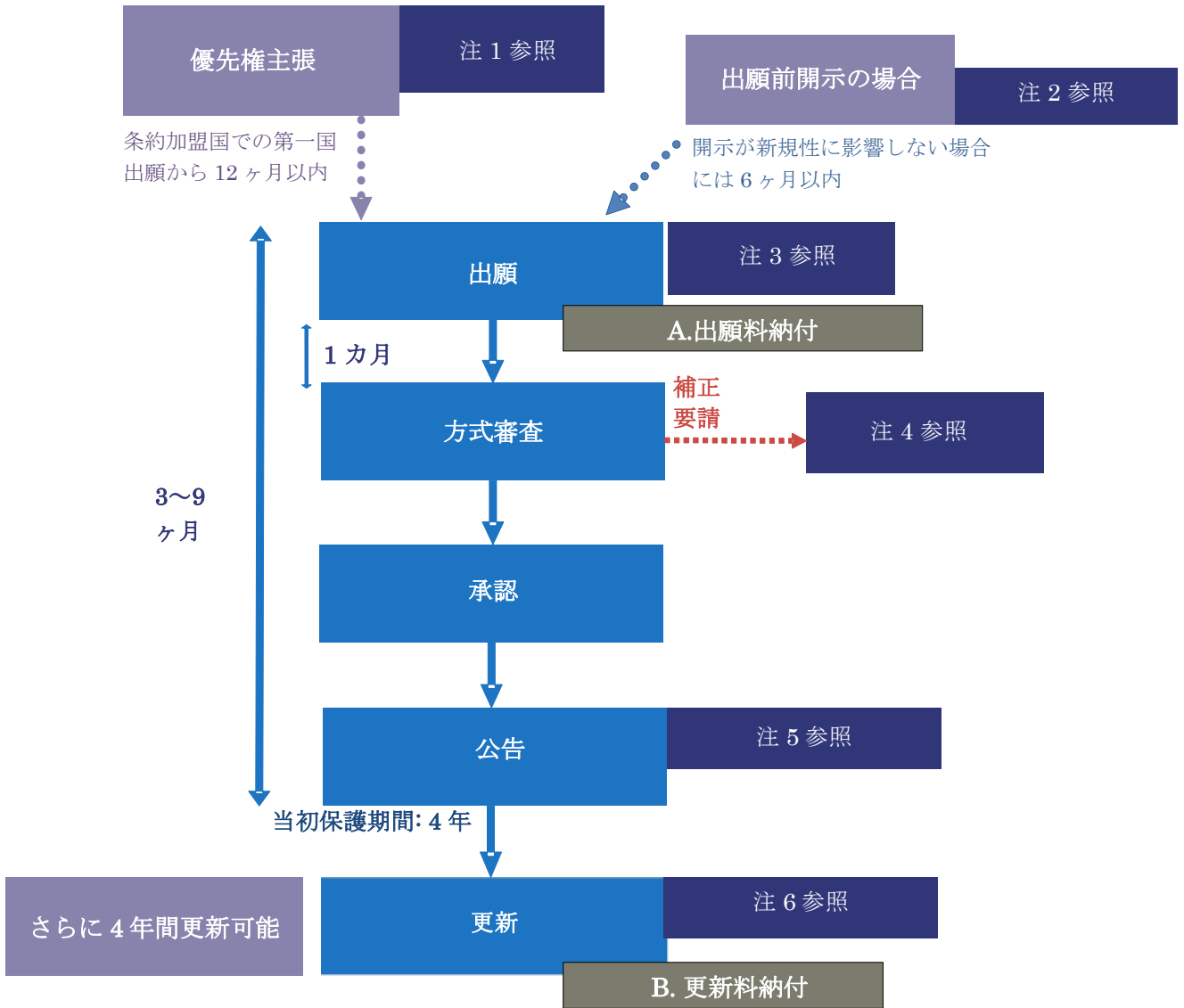
⁹³ 特許条例 25 条および特許規則 24 条

⁹⁴ 特許条例 27 条

⁹⁵ 特許条例 39 条

⁹⁶ 特許条例 33 条

8 短期特許の出願手続



注 1 — 優先権主張

- パリ条約に基づく優先権を主張する場合には、短期特許は第一国出願から 12 ヶ月以内に出願すること。優先権主張は出願時に行わなければならない。⁹⁷

注 2 — 出願前開示

- 発明が明白な濫用に起因して又は会議や展示会での発明展示の結果として開示された場合、先行開示が出願を無効にすることはできない。但し、出願は開示から 6 ヶ月以内に行い、開示内容の詳細を包含しなければならない。⁹⁸

注 3 — 出願

- 出願は書式 P6 (Form P6) を特許登録所に郵送又は手交により提出し、以下の事項を記載すること:⁹⁹
 - 明細書
 - 出願人の氏名および住所と、発明者の氏名および住所。出願する者が発明者と異なる場合には、その者の当該特許出願資格を書式 P6A (Form P6A) に陳述する
 - 特許協力条約第 16 条に定める国際調査機関又は中国、英国又は EU の知財庁からの資料調査報告
 - 香港内の送達住所
 - 該当する場合、非不利益開示の詳細
 - 英語と中国語の両方による発明の名称と要約書、並びに
 - 所定の文書および情報の翻訳
- 出願料は出願から 1 ヶ月以内に納付すること。¹⁰⁰
- 書式 P6、P6A および現行手数料一覧表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。

国際出願

短期特許は、国際出願が加盟国の国内手続に移行してから 6 ヶ月以内又は中国知識産権局の国内出願通知日から 6 ヶ月以内に出願すること。¹⁰¹

注 4 — 方式審査

- 記録請求が最低限の申請要件を満たしているか審査する。不備がある場合には、出願人は指定された期間内に補正する。¹⁰² その後、記録請求の正式な審査を行う。不備がある場合には、出願人は指定された期間内には是正する機会を与えられる。

⁹⁷ 特許条例 110 および 111 条

⁹⁸ 特許条例 109 条

⁹⁹ 特許条例 113 条および特許規則 58 条

¹⁰⁰ 特許条例 113 条 5 項

¹⁰¹ 特許条例 125 条および特許規則 78 条

¹⁰² 特許条例 114 および 115 条、特許規則 67 および 68 条

注 5 — 承認・公告

- 方式要件が満たされている場合、登録所は特許出願を承認する。登録所はまた、短期特許の明細書、所有権者および発明者を公告し、特許証を交付し、官報 *Intellectual Property Journal* に公示する。¹⁰³

注 6 — 更新

- 短期特許は出願日から最大 8 年間保護される。
特許の当初保護期間は 4 年である。特許権者が 4 年日以降も特許の更新を希望する場合には、満了日前に書式 P10 (Form P10) を、更新料を添えて、提出すること。書式 P10 および現行の手数料一覧表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。¹⁰⁴

料金体系	現行手数料 (香港ドル/HK \$)
1 出願	出願料\$755、公示料\$68
2 更新	\$1,080

9 出願の補正

標準特許

標準特許は、付与前の何時の時点でも補正することができる。但し、発明の名称、要約、優先権主張、請求、記載又は図面は、出願が公開されて、対応する指定特許出願に当該補正がなされていない限り、補正することができない。¹⁰⁵

補正申請は書式 P8 (Form P8) で行い、補正案とその理由を明記すること。該当する場合には、対応する指定特許出願になされた補正の謄本も提出しなければならない。¹⁰⁶

短期特許

短期特許は、付与前の何時の時点でも補正することができる。但し、出願時の出願において開示された主題を拡大することはできない。¹⁰⁷ 登録所はまた、明細書および要約書を登録商標を認証するために補正する権限を有する。¹⁰⁸

補正申請は書式 P8 (Form P8) で行い、補正案とその理由を明記すること。¹⁰⁹

¹⁰³ 特許条例 118 条

¹⁰⁴ 特許条例 126 条

¹⁰⁵ 特許条例 31 条

¹⁰⁶ 特許規則 27 条

¹⁰⁷ 特許条例 120 条

¹⁰⁸ 特許条例 120 条 3 項

¹⁰⁹ 特許規則 75 条

10 指定特許に対する特許付与後措置

取消

指定特許官庁に出願された基礎となっている特許が欧州特許庁における異議手続または中国知識産権局の取消手続の結果取り消された場合¹¹⁰、当該取消の公告後、所有権者は、香港の登録所に取消命令の写しを提出することが求められる。

登録所は官報 *Intellectual Property Journal* に当該取消を公示し、特許は取り消される。第三者もまた、指定特許の取消を登録所に通報することができ、登録所はその事案を自ら判断するか又は裁判所に付託する。¹¹¹

変更

基礎となる指定特許が、欧州特許庁での異議若しくは取消手続後又は中国知識産権局での取消手続後に変更された場合には¹¹²、所有権者は、登録所に以下の文書を提出しなければならない：

- 変更明細書又は変更命令の認証謄本
- 変更通知、並びに
- 一切の翻訳¹¹³

上記の文書は、指定特許官庁における変更日又は標準特許付与日のいずれか遅い方の日から 6 ヶ月以内に提出すること。登録所はその後、香港における特許の対応する変更を行う。

11 権利付与後の変更

特許付与後、特許の所有権者は、裁判所の許可がおりた場合に限り、投票の明細書を変更することができる。

何人もかかる変更に関する異議を申立てることができ、裁判所は、変更を承認するか否かを判断する際に、かかる異議を検討する。¹¹⁴ 但し、以下を申立てる変更は無効である：

- 出願時に出願に開示された主題を拡大すること、又は
- 特許によって付与された保護を拡大すること。¹¹⁵

¹¹⁰ 特許規則 35 条

¹¹¹ 特許条例 44 条

¹¹² 特許規則 35 条

¹¹³ 特許規則 35 条

¹¹⁴ 特許条例 46 および 102 条

¹¹⁵ 特許条例 103 条 3 項

12 翻訳の問題

特許出願は、英語又は中国語のいずれかで出願することが求められ、通常、出願に用いた言語が手続における言語となる。¹¹⁶ 指定特許がいずれか一方の正式言語である場合には、標準特許の出願は同一言語である必要はない。

外国語の名称／用語に相当する中国語の語句がない場合、翻訳の問題が生じ得る。たとえば、化学物質の名前には中国語の相当語句がない場合もある。こうしたケースでは、所有権者は、相当語句がないことを登録所に連絡する必要がある。

要翻訳文書

完全な全訳を要する文書は以下の通り

- 英語でも中国語でもない登録所に提出する文書一切。手続言語に翻訳しなければならない。¹¹⁷
- 英語と中国語の両方で提出すべき発明の名称と要約書、並びに
- 発明者の氏名がローマ字でも漢字でもない場合には、ローマ字に音訳する。¹¹⁸

但し、指定特許出願の記録申請を行う時には、一緒に公開された明細書、請求項、図面、調査報告または要約を含む指定特許出願の写しは翻訳不要である。¹¹⁹

範囲の限られた翻訳と訂正

指定対応特許の翻訳が原本に記載されるよりも狭い範囲の保護を受ける結果を招く場合、明細書または請求項の正式言語の一つへの翻訳は、特許取消手続を除いて、当該特許の正本として取り扱われる。¹²⁰ したがって、確実に特許を正確に翻訳するよう、大いに注意が必要である。

所有権者は、14 日以内に所定の手数料を納付して、訂正翻訳を提出することができる。但し、もし正確に翻訳されていた場合特許侵害を成すような発明の使用から発生する支払又は特許権使用料は回収可能ではなく、所有権者は、訂正翻訳が公開又は訂正翻訳が発明使用者に配付されていない限り、侵害訴訟手続を提起することはできない。¹²¹

訂正翻訳の公開前に、ある者が、翻訳訂正後には侵害行為に相当するような行為を、善意で、為した場合、かかる行為は侵害行為にはあたらない。

¹¹⁶ 特許条例 104 条

¹¹⁷ 特許規則 56 条 1 項

¹¹⁸ 特許規則 56 条 2 項

¹¹⁹ 特許条例 8 条

¹²⁰ 特許条例 106 条 2 項

¹²¹ 特許条例 106 条 3 項

13 香港における PCT の実施状況 — 中国経由による香港出願

香港は、特許協力条約（PCT）の適用を受ける。その結果、標準特許出願で、対応する指定特許に関する先の優先日を主張できる場合もある。

PCT に基づき中国を指定して国際出願をする場合、香港での標準特許および短期特許保護も求めることができる。国際出願は中国知識産権局又は国際事務局に提出することができる。

標準特許

中国を指定する国際出願に基づく標準特許の記録申請は、以下の時点から 6 ヶ月以内に提出すること：

- 中国知的産権局による国内出願通知を発した日、又は
- 中国を指定する国際出願が国際事務局により中国語以外の言語で公開されている場合、中国知識産権局による国際出願の公開日¹²²

提出が求められる文書は以下の通り：

- 国際事務局公開の国際出願の写し
- 中国知識産権局によって公開された国際出願の翻訳の写し
- 国際出願に関する中国知識産権局の情報公開の写し
- 国際出願が国際事務局により中国語で公開されている場合には、国内出願通知の写し

短期特許

短期特許は、国際出願が中国での国内手続段階に移行してから 6 ヶ月以内又は中国知識産権局が国内出願通知を発してから 6 ヶ月以内に出願すること。¹²³ 必要な文書は以下の通り：

- 国際事務局公開の国際出願の写し
- 国際調査報告の写し（公開国際出願に含まれたもの又は別途公開されたもの）
- 国際出願が中国の国内手続段階に移行した日
- 中国知識産権局公開の国際出願の翻訳（もしあれば）の写し
- 国際出願に関して中国知識産権局によって公開されている一切の情報の写し
- 中国知識産権局が国内出願通知を出してから 6 ヶ月以内に短期特許出願がなされる場合、国内出願通知と通知発行日の写し¹²⁴

¹²² 特許条例 16 条、特許規則 15 条 1 項 c 号および 15 条 2 項 a 号

¹²³ 特許条例 125 条および特許規則 78 条

¹²⁴ 特許条例 125 条および特許規則 78 条 2 項

14 審判制度

特許条例に基づく登録局の一切の決定又は命令に対し不服を申し立てることができる。¹²⁵ これには、登録官による裁量権の行使も含まれる。

14.1 不服申立

第一審裁判所である香港高等裁判所は、不服を審理する管轄権を有する。当事者は、登録官の当該決定の日又は登録官の理由書の交付の日から 28 日以内に不服を申し立てることができる。¹²⁶

同裁判所への不服申立に加えて、不服理由を記載した訴訟開始申立書を同高等裁判所（LG 1, High Court Building, 38 Queensway, Hong Kong）に提出する必要がある。また、同文書を同期間内に登録局に送達することが求められる。¹²⁷

14.2 審判手続に要する費用と時間

不服申立から最終判断までに 2 年～3 年を要することもある。但し、裁判所の利用可能な期日や事案の進行状況により、それ以上かかる場合もある。

審理に要するコストは、事案の事情と争点の複雑さに応じて、大きく異なる。典型的な法的コストは、おおよそ HK \$500,000 から HK \$2,000,000 までの間で様々である。

15 取消

何人も、以下を根拠として、裁判所に対し発明特許取消命令を請求することができる：¹²⁸

- 発明が特許性のない発明であること
- 特許が非適格者に付与されたこと（但しかかる請求は特許付与から 2 年以内に行わなければならない、裁判所による宣言が言渡された者又は当該特許付与の資格を有すると裁判所から認定された者のみが提起できる）¹²⁹
- 明細書は、当業者が実施できるために十分明確で完全な方法で発明を開示していないこと
- 明細書に開示された事項が特許出願のそれを超えていること
- 特許によって認められた保護が無効な特許出願又は明細書の補正によって拡大されていること

¹²⁵ 特許条例 130 条

¹²⁶ 高等裁判所規則 55（4）2

¹²⁷ 高等裁判所規則 55（4）（3）

¹²⁸ 特許条例 91 条 1 項

¹²⁹ 特許条例 55 および 92 条

- 特許が同一発明に係る 2 つの特許の 1 つであり、同一のみなし出願日を有するおよび／又は所有権者が異なること（但し、裁判所は、出願人に十分検討し特許明細書の修正を行う機会が与えられていない場合には、取消命令をしてはならない）¹³⁰
- 標準特許の場合は、対応する指定特許が、欧州特許庁における付与後異議申立手続又は中国知識産権局における付与後取消手続に続いて、取消されていること。¹³¹

裁判所は、当該特許の無条件取消命令を下すか、または指定期間内に補正明細書が提出されない場合には当該特許を取消すとの命令を出しつつ、限定的な範囲で無効にすることができる。¹³²

16 特許登録確保に関する著名判例

Environmental Systems Product Holdings Inc v DPC Technology Ltd [2010] 3 HKLRD 212

被告は、車両排気ガスの「遠隔排気測定方法とシステム」に係る短期特許権者である。原告は、発明の特許性のないことを根拠に当該特許の取消を請求した。裁判所は、発明が新規ではなかったことおよび進歩性に欠けていたことを示す先行技術に基づいて、当該特許を取消した。裁判所は、「香港特許庁では方式審査のみを実施し、ゆえに特許の付与は発明が特許性を備えていることを意味しない」と特に言及した。裁判所はまた、短期特許制度が実際には出願人の誠実性に大きく依存した制度であると判示した。

¹³⁰ 特許条例 92 条 2 項

¹³¹ 特許条例 54 条

¹³² 特許条例 91 条 2 項

[特許庁委託]

模倣対策マニュアル香港編

[著者]

Bird & Bird

Matthew Laight

David Allison

[発行]

日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階

TEL:03-3582-5198

FAX:03-3585-7289

2014 年 3 月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が 2014 年 1 月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではないことを予めお断りします。