

香港におけるパリ条約ルートおよび PCT ルートの特許出願の差異【その2】

Vivien Chan & Co.

Vivien Chan



Vivien Chan & Co.は1985年に香港に設立された総合法律事務所であり、1993年に北京にもオフィスを開業している。Vivien Chan氏はシニア・パートナー弁護士であり、香港における著名な弁護士の一人である。知的財産権関連以外にも、様々なリーガルサービスを提供している。

香港におけるパリ条約ルートおよび PCT ルートの特許出願の差異について、全2回のシリーズで紹介する全2回のシリーズの後編。

【その1】からの続き

■ 標準特許と短期特許の比較

標準特許の保護期間はその指定特許の出願日から起算して20年、短期特許の保護期間は短期特許の出願日から起算して8年である。

標準特許の手続きは以下の2段階に分かれている。

- (1) 指定特許の記録請求（「第一段階手続」）
- (2) 指定特許の登録請求（「第二段階手続」）

第一段階手続は、指定特許出願の公開後6ヶ月以内に行わなければならない。
第二段階手続は指定特許の登録の公告から6ヶ月以内に行わなければならない。

短期特許の出願には、下記すべての書類を提出する必要がある。

- (i) 短期特許の登録を請求する書類
- (ii) 以下を記載した明細書
 - (a) 発明の説明
 - (b) 1以上のクレーム（ただし、1独立クレームを超えないこと）
 - (c) 発明の説明または1以上のクレームで参照した図面（あれば）
- (iii) 抄録
- (iv) 国際調査機関または指定官庁のいずれかが実施した発明に関する調査報告

※上記以外の書類を要求される場合もある。

香港特許登録局は、短期特許出願について方式審査のみを行い、発明の新規性などに関する実体審査は行わない。調査報告の提出は方式要件の一つである。香港特許登録局は、短期特許の登録に際して、調査報告における新規性などの見解については検討しない。したがって、香港の裁判所において短期特許を権利行使するためには、特許証だけでは十分ではなく、権利者は、短期特許の有効性を主張するために調査報告および、またはその他の証拠を提出することが必要となる。

標準特許と短期特許の違いを表1の(a)および(b)に要約する。

表1(a) 保護期間、立証に必要な証拠の比較

	保護期間	立証に必要な証拠
標準特許	20年	指定特許庁からの特許証
短期特許	8年	有効性を主張するための調査報告・その他の証拠

表1(b) 提出期限と特許取得に必要な要件

	提出期限	特許取得に必要な要件
標準特許	記録請求：指定特許出願の公開後、6ヶ月以内 登録請求：指定特許の登録の公告後、6ヶ月以内	指定特許庁での登録と、香港における方式要件の充足
短期特許	最初に香港に出願する出願については特に期限はない または パリ条約による先の特許出願に基づく優先権を主張する場合には、優先日から12ヶ月以内	国際調査機関または指定特許庁の何れかが実施した調査報告の提出を含む、方式要件の充足

■まとめ

通常は標準特許が推奨される。標準特許は、保護期間が長く、またその有効性が裁判所において認められやすいためである。指定特許庁のいずれかを指定したPCT出願の出願人は、当該PCT出願が指定特許庁のいずれかにおいて国内段階に移行した後に、PCTルートを通じて標準特許を出願できる。しかし、指定特許庁以外のパリ条約の加盟国あるいはWTO加盟国に出願された特許出願については、パリ条約ルートを通じた短期特許しか出願ができない点に留意されたい。

■参考情報

- ・ 香港特許条例
- ・ 香港知的財産局ウェブサイト <http://www.ipd.gov.hk/eng/home.htm>

(完)

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)