

香港における特許制度の見直し動向

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。

現行の香港特許条例は、主権の中国への返還直前、1997年6月27日に発効した。発効以前の香港の特許制度は、直接または欧州特許庁を介して取得された英国特許登録の法的効力を拡張することによってのみ香港で特許登録を得ることを認める旧特許登録条例によって規定されていた。現行特許条例の発効により、通常の特許による保護期間よりも商業的寿命が短い発明に関する保護を可能とする短期特許制度が導入された。

香港で技術産業を創設するために、政府は、2011年10月、「香港における特許制度の再検討」と題する諮問書を発行した。諮問期間は、2011年12月31日に終了した。

その諮問からのフィードバックを検討し、現行特許制度に対し考えられる変更について助言し、当該変更の実行方法を勧告することを目的として、商務・経済開発大臣（SCED）により諮問委員会（以下、単に「委員会」という）が任命された。委員会の報告書（以下、単に「報告書」という）は2013年2月7日に発行された。

■ 委員会の勧告

報告書は、(1)通常特許、(2)短期特許、(3)特許代理人制度の3つの部分に分かれている。

(1) 通常特許

委員会は、最初に他の特許庁に実体審査を外部委託して、独自付与特許 (original grant patent : OGP) 制度が香港で確立されるよう勧告している。

現在、香港では、通常特許の出願人は3ヶ所の指定特許庁、すなわち中国国家知的財産権局 (SIPO)、英国特許庁 (UKIPO) または欧州特許庁 (EPO : ただし、英国を指定した EP 特許のみ) の何れか1箇所に最初に出願しなければならない「再登録制度」を採用している。出願人は、その後、指定特許庁によって付与された特許権に依拠して、香港特許登録局にその特許を再登録する。登録局による通常特許の付与に対する実体審査、すなわち、(i)新規性、(ii)進歩性、および(iii)産業上の利用可能性に関する審査は行われない。

現行の再登録制度の利点は、出願人はより安価かつ迅速に香港で保護を得ることができるということである。さらに、特許が上記3ヶ所の特許庁のいずれかで特許査定されていることから、特許権の確実性が確保される。

しかし、再登録制度の欠点は、出願人が香港自体に出願できないことである。出願人にとって商業的関心のない他国における特許登録という必須条件は、余分な出願費用等がかかる。その上、出願人は、他国特許庁からのオフィスアクションに対応するために、他国の特許事務所に費用を支払わなければならない。

委員会は、通常特許出願を香港特許登録局に直接提出することを可能とする OGP 制度の導入を提唱している。実体審査は、長期的には香港で行われることになるだろう。報告書は、60の経済大国の概観に言及しており、それらの内59ヶ国が独自の OGP 制度を有していることを示している。

香港に適した OGP 制度を策定するには技術的な専門的知識、実体審査に関与する包括的なデータベース、審査のための手続およびマニュアルの策定、および再検討メカニズムの設定を含むインフラを構築するための時間が必要となる。このため、委員会は、組織内での実体審査の実施件数を段階的に増やしつつ、暫定的な計画と

して、他の特許庁に実体審査を外部委託することを提案している。このため、委員会は再登録制度を OGP 制度と並行して保持することを勧告している。

さらに、OGP 制度の確立に際して、政府は、香港の特許出願人が海外で保護を得ることを容易にするために、特許協力条約や特許審査ハイウェイのような国際協力の機会をさらに探ることを提言している。

(2)短期特許

委員会は、適切な改善を加えつつ、標準特許よりも保護期間が短い現行の短期特許制度を保持することを提案している。

短期特許制度は、発明を保護し、海外または香港における（通常）特許出願のために、パリ条約に基づく優先日を確保するための迅速かつ安価な手段を提供する。しかし、短期特許は出願に際して実体審査がないため、特許性のない発明を登録することにより、制度の濫用をもたらす懸念がある。そのため、委員会は、短期特許の有効性について疑問を有する特許権者や第三者が、問題の短期特許に関する実体審査を特許登録局に請求し、当該請求者が実体審査にかかる庁費用を納付することができる制度を設けるよう勧告している。

また、短期特許出願に関する実体審査の欠如は、根拠のない侵害訴訟の脅迫を引き起こす。現在の特許条例第 89 条(2)項に基づき、脅迫によって不当な扱いを受けた者は、(i)被告（例えば、特許権者）が、訴訟提起の脅迫をしている原告の行為が実際に特許侵害を構成しており、またはその行為が行われた場合に特許侵害を構成するであろうことを証明する場合、および(ii)問題の特許が無効であることが原告により証明されない場合を除いて、救済を受ける権利を有する。この規定には明瞭でない部分もある。そこで委員会は、次のような明確化を提案している。(i)短期特許の権利者は、本条に基づく権利を主張する場合、当該短期特許のクレームの有効性をサポートする調査報告書および他の関連証拠書類を含む詳細な情報を相手方当事者に提供しなければならない、(ii)権利者が必要な書類の提出を怠った

場合、権利者の主張は根拠のない脅迫と認定されうる、および(iii)不当な取り扱いを受けた当事者は法的な救済を求める権利を有する。

委員会はまた、製品に関する1つの独立クレームと方法に関する1つの独立クレームが単一の発明に関するものであることを条件として、1つの短期特許出願に両独立クレームを含めることを認める可能性をさらに探ることを示唆している。

委員会は、短期特許の特許性の基準および短期特許の最大保護期間8年を現状通り維持することを提案している。

(3)特許代理人制度

委員会は、特許代理人業務に関する本格的な規制制度を長期的に確立することを提案している。

現制度の下では、特許代理人になるための実際の要件がない。香港はOGP制度を有しておらず、国内では実体審査が行われていないため、専門的な資格や経験を有する有能な代理人は限られている。委員会は、OGP制度の採用と並行して、香港が「特許弁理士」および「特許弁護士」の資格を設ける必要性を勧告している。「特許弁理士」および「特許弁護士」の資格導入は、有能な専門職を育成するための暫定措置の実施など、十分な時間をかけて段階的に行われるであろう。

・特許代理専門職を育成するための暫定措置に関するその後の協議

2013年3月、委員会の勧告に基づいて、政府は特許代理専門職を育成するための暫定措置に関するパブリックコメントの提出を募集した。コメントの大半は、特許代理専門職に対する規制、例えば、志願者の認定制度があるべきだという政府提案に同意している。しかし、これらの提案は、既存の特許代理人を規制するために、OGP制度の導入とは切り離し、独立して実施されるべきだとの意見もあった。

■まとめ

上記の委員会勧告や改革案は、先進国の特許制度と同等の制度を確立し、知的財産保護を強化することに対する政府の積極的関与を示すものである。OGP制度の実施を容易にするために、香港知的財産庁（Intellectual Property Department of Hong Kong : IPD）とSIPOは、2013年12月、香港において特許分野に関する協力協定を締結した。同協定に基づき、SIPOは、特許出願の実体審査と職員トレーニングを目的としてIPDへ技術的援助および支援を提供する。こうしたことを背景に、今後、香港における知的財産保護が強化されていくことが期待される。

(編集協力：日本技術貿易(株) IP総研)