

香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務



Bird & Bird (Hong Kong)

Ted CHWU
(弁護士)

Bird & Bird は、100 年以上にわたって知的財産の問題を取り扱ってきた世界有数の国際法律事務所である。CHWU 氏は、Bird & Bird の中国および香港の知的財産チームにおける6人のパートナーの一人であり、知的財産権訴訟、グローバルな特許権利化戦略において豊富な経験を有する弁護士であり、知的財産の長期的な保護、個人データ保護、独占禁止法の問題における経験豊富な戦略的アドバイザーである。

1. はじめに

本稿の趣旨は、香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈を登録の段階と権利行使の段階に分けて説明することである。香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに対するアプローチを十分に理解するためには、まず現行の香港の独特な特許制度を知ることが有益である。

2. 香港特許の付与および登録

香港の特許は「香港特許条例（第 514 章）（Hong Kong Patents Ordinance (Cap.514)）」（以下「**特許条例**」と称する）および「特許（一般）規則（第 514C 章）（Hong Kong Patents (General) Rules (Cap.514C)）」（以下「**特許規則**」と称する）の規定に従って付与される。現在、香港には2種類の特許が存在する。最大20年を保護期間とする「標準特許」と、最大8年を保護期間とする「短期特許」である。

香港の標準特許は、以下に示す香港以外の3つの特許官庁のいずれかが付与した特許の再登録である：(i)中国の国家知識産権局（SIPO）；(ii)イギリスの知的財産庁（UKIPO）；(iii)欧州特許庁（EPO）（イギリスを指定国とした欧州特許の場合）

合)。関連の形式的要件が、「香港知識産権署 (Intellectual Property Department of Hong Kong)」（HKIPD）において適正に満たされることを条件として、香港標準特許は、上の3つの外国特許のいずれかを「指定」した上で付与されるものである。香港標準特許が付与された場合、その特許明細書は指定された特許の特許明細書とまったく同一のものとなる。

この点で、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを香港標準特許に盛り込むことが可能か否かについては、指定される個々の特許官庁（すなわち SIPO、UKIPO および EPO）がプロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許性に対して採っているアプローチが全面的に適用される。

香港短期特許は HKIPD に直接出願することができるが、出願については方式審査が実施されるのみで、実体審査なしに特許が付与される。従って、香港短期特許出願に含まれるクレームの特許性が、特許付与前に審査の対象となることはない。それゆえ、プロダクト・バイ・プロセス形式のクレームの文言や構成を、香港短期特許出願に盛り込むことは可能である。

以上のように、香港はいずれの種類の特許出願についても実体審査を行わない。特許クレームの最終的な有効性は香港の裁判所によって決定される。

3. プロダクト・バイ・プロセス・クレームの有効性

現在のところ、香港においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームが認められるか否かという問題に関係する規定は、特許条例にも特許規則にも含まれていない。禁止規定や除外規定が存在しないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを含む標準特許が許可されるか否かは、指定の対象となる3つの特許官庁の慣行に必然的に依存するが、ひとたび特許が付与されれば、特許クレームの有効性は特許事案に対して独占的な管轄権を有する香港の裁判所によって決定される。

香港はコモンロー法域に属しており、その判例法はおおむねイギリスの判例法に由来し、イギリスの判例法を踏襲している。イギリスの判例法は香港の裁判所において大きな影響力を持っているが、拘束力は持っていない。特許性の問題について、イギリス以外で香港の裁判所が参考にする管轄当局をもうひとつ挙げるとすれば、それはEPOの審判部である。EPO審判部の審決は香港の裁判所において影響力を有するが、イギリスの判例と同様に拘束力はない。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈をめぐる争点や、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの有効性もしくは侵害に焦点を当てて扱った香港の判例は、存在しないものと思われる。この問題に関連する香港の判例法が存在しない以上、香港の裁判所は上記の争点に関するイギリスの判例を参照する可能性が高い。

当初、イギリスの特許裁判所は Kirin-Amgen Inc v Roche Diagnostics GmbH [2002] RPC 1 の事件において、特定の方法によって直接得られる製品がそれ自体としては新規でなくても、その製品はプロダクト・バイ・プロセス・クレームによって保護されると判示していた。方法が新規である限り、クレームの新規性に関わる争点は生じないというのである。ところが、Kirin-Amgen 事件の判決は、Kirin-Amgen Inc. v Hoechst Marion Roussel Ltd [2005] RPC 9 の訴訟において貴族院により最終的に覆された。この事件を審理した貴族院は、新規性に関して、特定の方法により得られる製品を対象としたクレームは、製品それ自体を対象としたクレームとして解釈されるべきであるとの判断を示したのである。従って、生産される製品が新規性に欠けていた場合、方法の新規性とは関係なく、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは新規性を失うことになる。

この貴族院の判決に従い、イギリスの特許審査官に指針を提供する UKIPO の「特許実務マニュアル (Manual of Patent Practice) 」 (2015年1月発行) (以下「マニュアル」と称する) には、製品が既知のものである場合、製品それ自体が新規でないという理由でプロダクト・バイ・プロセス・クレームは新規性を持たないと明記されている。

これとは別に、上記のマニュアルには、製品に関するクレームが当該製品をその製造方法によって定義している場合、そのようなクレーム（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）は、製品の構造もしくは組成に言及することによって当該製品の特徴を十分に説明することが不可能である場合に限り許容されるという、EPOの解釈に従った記述がある。したがって、少なくともイギリスと欧州においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが許容可能とされる状況は限られている。

香港において、特許の有効性に関する裁判で同じ争点が提起された場合、香港の裁判所は上記のイギリスの判例法および UKIPO のマニュアルに示されたのと同じ判断基準およびアプローチを採用する公算が大きいと考えられる。

4. プロダクト・バイ・プロセス・クレームの侵害

既に指摘したように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの侵害に関する香港の判例が存在しないため、香港の裁判所がそのようなクレームにどう対処するかを示す指針を求めて、我々は再びイギリスの判例法に目を向けることになる。プロダクト・バイ・プロセス・クレームが絡んだシナリオにおいて適切な先例として役立つ判例は、Hospira UK Limited v Genentech Inc. [2014] EWHC 3857 である。この訴訟においては、Kirin-Amgen 判決によって確立されたプロダクト・バイ・プロセス・クレームの新規性に関する原理が出発点として用いられ、そのようなクレームが新規性を有するためには、特定の方法によって得られた（または得ることが可能な）製品を既知の製品と比較した場合に、当該製品がその製法によって授けられた何らかの新規な特性を有していなければならないという点が確認された。しかしながら、Birss 判事は Kirin-Amgen の判例を引用し、上記の判断基準は新規性の判断のみに適用されるものであって侵害判断の際のクレーム解釈には適用されないという原理を導き出している。プロダクト・バイ・プロセス・クレームに示された方法（それが新規だと仮定して）の特徴は、侵害判断においては引き続き重要な限定となりうるが、新規性判断においては無視されるということである。

結果的に、クレームの文言（「～によって得られる」という文言など）やクレーム解釈の上記原理によって、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム中に規定された方法によって製造されていない製品は非侵害品であると認定される状況もありうる。その一方で、当該方法によって製造されていない同じ製品によって、（その製品はクレームされた方法で製造されていないにも関わらず）クレームの新規性の欠如が認定されることもありうる。

この原理は香港の裁判所によって検証されていないため、香港の裁判所がこの問題に実際にどのように対処するかを予測するのは困難である。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)