

香港における微生物寄託に係る実務

Birds & Birds

(国際法律事務所)



Alison Wong

(パートナー)



Ted Chwu

(パートナー)

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。Alison Wong 弁護士は多国間における知財・特許訴訟を得意とし、香港や中国、東南アジアにおける裁判所での訴訟についての豊富な経験を有する。Ted Chwu 弁護士は、複雑な多国間をまたぐ知財訴訟を得意とし、組み込みソフトウェアの著作権や、材料技術、航空宇宙、半導体、化学技術、冷却技術、LED 及び家電などに関する紛争に対してアドバイスを行っている。

本書では、微生物の使用を必要とする発明に関して、香港特許制度に基づく微生物寄託の要件および手続について解説する。背景知識として、香港における特許は、香港特許条例（第 514 章）（「特許条例」）および特許（一般）規則（第 514C 章）（「特許規則」）の規定に従って付与される。現時点で香港には、最長 20 年の存続期間を有する標準特許と、最長 8 年の存続期間を有する短期特許の 2 種類の特許が存在する

標準特許は、中国国家知識産権局、英国知的財産庁または欧州特許庁（英国を指定）により最初に付与された特許の再登録を通して付与される。標準特許は、香港知的財産局（「HKIPD」）において所定の方式要件が満たされることを条件として、上記のいずれかの特許庁により付与された外国特許を「指定する」ことによって付与される。一方、短期特許は、外国特許を指定することなく、HKIPD に直接出願することができる。

標準特許出願および短期特許出願の双方に関して、HKIPD は特許付与の前に、方式審査のみを行い、実体審査は行わない。ただし以下に示すように、標準特許と短期特許では、微生物寄託の要件に違いがある。

要件

微生物の使用を必要とする短期特許発明（「短期微生物特許」）であって、微生物が一般に入手可能ではなく、明細書に十分に記載できない場合、発明の十分な開示要件を満たすには、特許条例第128条ならびに特許規則第73条および附則1に従い、出願人は微生物の培養物を寄託機関に寄託しなければならない。

標準特許出願の場合、特許条例および特許規則は微生物の寄託要件について規定していない。外国指定特許がその該当する外国特許庁により付与されており、出願人が所定の方式要件を満たしている限り、対応する香港標準特許が付与される。

手続

短期微生物特許の出願人は、出願日の前に微生物の培養物を寄託機関に寄託しなければならない。特許規則附則1に基づき、寄託機関は客観的かつ公平な方法で微生物の受入れ、保管および（請求に応じた）分譲の職務を遂行する機関でなければならない。さらに出願人は出願書類と一緒に、(i) 寄託機関の名称、(ii) 培養物を寄託した日付、(iii) 受託番号、および(iv) 微生物の特性に関する関連情報を提出しなければならない。

香港は、特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約（「ブダペスト条約」）に加盟していない。ブダペスト条約の下では、特許手続を目的として認可された国際寄託当局（「IDA」）に寄託された微生物を加盟国間で承認する。実際、ブダペスト条約では、微生物が既にいずれかのIDAに寄託されていれば、出願人が特許を取得したいと望む全ての国に微生物を寄託する手間が省かれる。

しかしながら、特許条例および特許規則は、香港における微生物の寄託を特に要求していない。その結果、短期微生物特許に関する微生物が、既に世界のいずれかの場所で法的要件を満たす寄託機関に寄託されている場合、出願人はその寄

託を援用するだけでよく、当該微生物の培養物を香港において別個に寄託する必要はない。

試料の分譲

HKIPD に書式「P17」を提出して短期微生物特許が付与された後、第三者は通常、当該微生物の試料の分譲を請求することができる。特許規則附則 1 の規定に従い、かかる請求は、次に示す約束（契約に応じて変わる可能性がある）を前提とする。（i）当該微生物を他のいかなる者にも提供しないこと。（ii）当該発明に関する試験目的以外には当該微生物を使用しないこと。

分譲請求書を受領後、HKIPD は寄託機関に対し、分譲請求書のコピーおよび当該微生物試料の分譲に関する確認書を送付する。分譲請求者はその後、寄託機関から試料を入手することができる。

最後に、短期微生物特許の特許権者は、当該微生物の試料が第三者の請求に応じて分譲可能であることを保証する継続的義務を負っている。業務の停止など何らかの理由で寄託機関が分譲請求に応じられない場合、特許権者は当該微生物の寄託を新たに行う必要がある。

（編集協力：日本技術貿易株式会社）