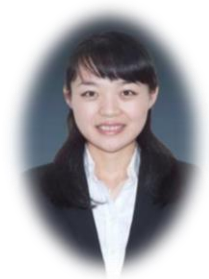


香港における実用新案（短期特許） 出願制度の概要



杜 嘉璐
弁理士
法律部 副部長

北京銀龍知識産権代理有限公司

北京銀龍知識産権代理有限公司は1998年に専利局の後押しを受けて設立された代理機構である。筆者の杜副部長は、中国で大学卒業後、2007年に来日し、2009年に日本の特許事務所に入社し、日本国内出願、中間処理等の作業を経験した。2011年に中国に帰国し、北京銀龍に入社した。現在、特許関連の無効審判および侵害訴訟を担当している。

香港特許法の規定によれば、特許は、標準特許と短期特許という2種類に分けられている。そのうち、標準特許は、日本の特許に相当し、短期特許は、日本の実用新案に相当する。

短期特許は、短期的な商業価値しかないと考えられる発明を保護するための制度であり、保護期限は出願日から4年であり、1回のみ延長できるので、合わせて最長8年である。

なお、製品発明以外に、方法発明も短期特許で出願することができる。

一、出願手続きの流れおよび必要な書類

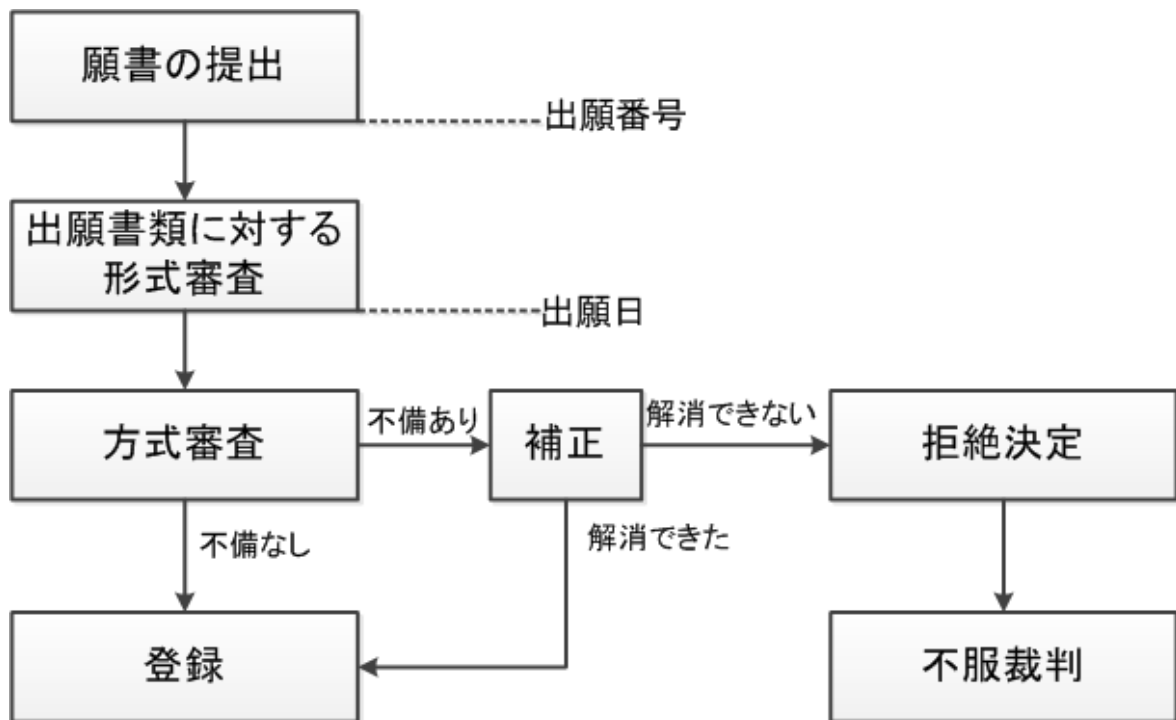
短期特許の出願手続きは、次ページのフローチャートのとおりである。

1. 出願

標準特許出願と違い、短期特許出願は、香港特許庁へ直接に提出される。なお、パリ条約に基づいて優先権を主張して出願する場合、最初の出願から12か月以内に提出する必要がある。PCT出願に基づく場合、中国に移行する必要があり、PCT出願が中国国内段階移行した日から6か月以内に、短期特許出願手続きを行う必要がある。

必要な書類は、下記のとおりである。

香港での短期特許出願の流れ



(1) 願書

出願人の名称および住所、発明者の氏名および住所、発明の名称（英語および中国語）、優先権情報、および新規性喪失の例外に関する情報等を含む。

(2) 明細書、クレームおよび要約

明細書およびクレームは、英語および中国語のいずれか1つで提出できる。要約は、英語および中国語の両方が必要である。独立クレームの数は、1つに限定されている。

(3) 必要な図面

(4) 優先権証明書

優先権証明書の提出期限は、出願日から3か月である。

(5) 調査報告書

該調査報告書は、中国知識産権局、イギリス特許庁、欧州特許庁またはPCT条約第16条による国際調査機関等の規定調査機関により作成された報告書を指す。

また、当該調査報告書が中国語または英語でない場合、中国語または英語の訳文が必要である。

また、出願の際に調査報告書を入手していない場合、「特許付与の延期を希望する」ことを願書に記載することにより、最長 12 月の延期を請求できる。したがって、余裕を持って調査報告書を提出できる。

PCT 出願に基づく短期特許出願は、上述した書類以外に、下記の書類が必要である。

- (1) 国際事務局公開の国際出願のコピー
- (2) 国際調査報告書のコピー
- (3) 中国に移行された移行日
- (4) 中国知識産権局公開の国際出願の訳文のコピー
- (5) 国際出願に関して中国国家知識産権局によって公開されている一切の情報のコピー
- (6) 中国国家知識産権局が発送する出願番号通知書の発送日から 6 か月以内に提出する場合、当該通知書のコピー

なお、出願日から 1 か月以内に、755HK ドルの出願料金および 68HK ドルの公告料金を納付しなければならない。これらの料金を納付した後、出願番号が与えられる。

2. 出願書類の形式に対する審査及び補正

出願がされた後、特許庁は、提出された出願書類の形式に対する審査を行う。すなわち、出願人の身分が明確に記載されているか、明細書が一の発明に対する説明であるか等を審査する。審査に合格し、更に、出願料金および公告料金を支払った場合、出願日が確保される。不足がある場合、補正通知書が発せられ出願人は 1 か月以内に補正をすることができる。応答しないと出願は放棄されたものとみなされる。

3. 方式審査

香港特許庁は、短期特許出願に対して方式審査を行う。実体的要件、例えば、新規性、進歩性、工業上利用性等の要件に対しては審査しない。一方、出願と同時に規定調査機関の調査報告書を提出する必要がある。

方式審査では、発明が公衆利益を損なう可能性があり、または、発明が明らかに下記の不特許客体に属される場合、出願が拒絶される。

- (1) 発見、科学的理論および数学的方法
- (2) 美的な創作物
- (3) 精神的な活動、遊戯または業務を行うための規則または方法、並びに、コンピュータプログラム
- (4) 情報の提供

不足がある場合、通知書の発送日から 2 か月以内に補正手続きを行うことができる。

4. 登録

方式審査で不足がないと判断される出願に対して、登録手続きに入り、特許証書が発送され、特許公報が香港知識産権公報に公表される。

5. 拒絶決定および不服裁判

補正されても方式審査が合格できないと、当該短期特許出願が拒絶される。当該拒絶決定を不服とする場合、裁判所へ訴訟を提起できる。通常、裁判では、特許庁側は、特許庁長官名義の書面陳述書が提出される。当該書面陳述書には、当該拒絶決定の根拠、類似案件でのやり方、あるいは当該拒絶決定の合理性を支える理由等が記載される。

二、補正および分割出願

短期特許登録までに、出願当初の記載を超えない範囲で、自発補正を行うことができる。

短期特許の公表手続きが完了するまでに、分割出願を提出できる。当該分割出願も出願当初の記載を超えてはならない。

三、短期特許権の取消

短期特許権を取り消すためには、香港裁判所に取り消し請求を提出する。取消理由は、下記のとおりである。

- (1) 特許権の保護客体でない
- (2) 特許権者は、特許を受ける権利を有さない
- (3) 明細書の開示が不十分
- (4) 補正内容が出願当初の記載範囲を超えている
- (5) 重複授權

四、短期特許制度の改正

まだ施行されていない2016年特許条例（改正）では、短期特許制度が改革される予定である。まず、実体審査手続が導入され、短期特許権の権利者または第三者は短期特許権が付与された後に実体審査を請求できる。香港特許庁は、短期特許権の有効性に対する結論が記載された「実体審査証明書」を発行する。

なお、裁判所で短期特許権に関する侵害訴訟を提起する際に、実体審査請求または実体審査証明書を提出することが必要になる予定である。

また、2016年改正では、短期特許の独立請求項の数量が「1つ」から「2つ」に改正されている。

ソース：

1. 香港政府の知的財産局の公式ウェブサイト

http://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/patents/how_to_apply.htm

http://www.ipd.gov.hk/eng/faq/designs/ds_how2apply_e.pdf

2. 2016年特許条例（改正）

http://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/patents/patent_amendment_bill2016.htm

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)