

香港における特許の独自付与制度導入に向けた動きの近況



北京銀龍知識産権代理有限公司

邢悦
出願2部 部長
弁理士

北京銀龍知識産権代理有限公司は1998年に専利局の認可を受けて設立された代理機構である。筆者の邢部長は、中国で大学卒業後、知財業界に入り出願の管理業務に従事し、2008年に弁理士の資格を取得し、機械分野の代理業務に従事した。2013年に北京銀龍に入社以来、主に中国（香港、マカオおよび台湾を含む）のクライアントのために海外各国における特許出願の事務管理業務を中心に担当している。

【概要】

現在、香港特別行政区では標準特許と短期特許の2種類の特許制度がある。同制度と並行して、2016年に「2016年特許（改正）条例」が、2019年に「2016年特許（改正）条例」に定められた枠組に基づいて「2019年特許（一般）（改正）規則」が制定され、新たな制度として、独自付与特許制度および最適化された短期特許制度（以下、「新特許制度」と総称する）が2019年12月19日より実施された。

【詳細及び留意点】

香港特別行政区では、標準特許と短期特許の2種類の特許がある。

I. 現行特許制度

標準特許：発明の標準特許出願を、中国本土、イギリス、欧州（イギリスを指定した特許）のいずれかの特許庁に既に提出された対応する特許出願に基づいて、香港において提出する（「再登録」ルート）。

短期特許：発明の短期特許を、直接香港に出願する。出願は、独立請求項が1つに限られる。

2種類の特許出願は、何れも特許登録処¹によって形式審査のみが行われる。

¹ 特許登録処は知識産権署の管轄で特許登録に関する業務を担っている。

II. 新特許制度

立法会は、2016年6月に「改正条例」を評決・制定し、「特許条例」（第514章）を改正して新特許制度のために必要な法律枠組を制定した。

香港において新特許制度を実施できるよう、香港特許登録処処長は、「2016年特許（改正）条例」に定められた枠組に基づいて「2019年特許（一般）（改正）規則」を制定し、必要とされる詳細規定とプロセスを明示した。

1. 新特許制度導入後のポイント

(1) 独自付与標準特許制度を実施し直接、香港において標準特許保護を求めるためのルートを提供する。

■ 独自付与標準特許ルートに従って提出された出願について、特許登録処によって実体審査を行って、該出願の根本的な発明が特許性に関する規定を満たすか否かを裁定する。

■ 出願人は、自らの特許保護戦略に基づいて、独自付与標準特許ルートまたは現行の再登録ルートを選択して、その標準特許を出願することができる。

(2) 現行の短期特許制度を最適化する。

■ 出願は、最大2つの独立請求項を含むことができる。

■ 短期特許権が付与された後に、その権利者または合理的な理由／正当な商業利益を有する第三者による請求に基づき、特許登録処による実体審査を行って該特許権の有効性を裁定する。

■ 短期特許権の権利者は、民事訴訟を提起する前に、まず該特許の実体審査を特許登録処に請求しなければならない。

■ 短期特許権の権利者が実体審査を受けていない短期特許権に基づき他者に権利侵害の訴えを提起する場合、該権利者は相手方当事者の請求に基づき、その者に該係争特許の十分なデータを提供しなければならない。

(3) 特許従業者に関する資格の記載を規定・管理する。

■ 混同または誤解の可能性のある資格の記載（例えば、「登録／認可特許代理人」）は禁止される。

■ 香港以外の司法管轄区において特許業務に従事するために取得した資格の記載は、関連資格をどの司法管轄区において取得したかを明示できれば、依然として記載することができる。

2. 新特許制度の利点

■ 新たな独自付与標準特許制度は、標準特許を申請するための費用および時間を節約できる。

■ 短期特許制度の最適化措置は、該制度の濫用を防止でき、該制度の信頼性を強化するとともに、香港における短期特許保護請求のコストを軽減し、特許権取得の効果による利益を維持することができる。

■ 特許従業者に関する資格の記載を規定・管理する措置は、包括的な特許代理サービス規定・管理制度を長期的に確立するために適切である。

■ 新特許制度は、当地特許保護体制を構成するための重要な基礎であり、香港が国内の革新的な科学技術分野の中核として発展することを促す。

3. 新特許制度の普及

新特許制度は、2019年12月19日から実施された。

【ソース】

香港知識産権署のウェブサイト

https://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/patents/New_Patent_System.htm

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)