

香港における特許を受けることができる発明とできない発明



北京銀龍知識産権代理有限公司

金 成哲
弁理士
機械意匠部 部長

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。筆者の金部長は、2008年～2011年、日本の特許事務所に入社して、日本国内出願、中間処理等の業務を経験した。2011年に中国に帰国後、北京銀龍に入社し現在、特許関連の無効審判および侵害訴訟を担当している。

【概要】

香港では、存続期間が20年の標準特許および8年の短期特許がある。2019年12月19日から改正特許条例が施行されており、特許審査ガイドにも定めがある。

特許条例第9A条(1)では、新規性、進歩性および産業上の利用可能性のある発明は特許を受けることができる旨が規定され、同条(2)～(6)に特許を受けることができない発明が規定されている。

以下、香港における特許を受けることができる発明とできない発明について、特許条例および特許審査ガイドに基づいて説明する。

1. 特許を受けることができる発明

新規性、進歩性および産業上の利用可能性のある発明が特許を受けることができる（特許条例第9A条(1)）。

(1) 新規性（特許条例第9B、特許審査ガイド第1節）

従来技術に含まれない発明は、新規性があると判断される。

判断の基準は、出願日前であり、指定特許出願がある場合はその出願日前、優先日がある場合は優先日前である。

(2) 進歩性（特許条例第9C、特許審査ガイド第2節）

従来技術を考慮した後、発明が当業者にとって自明でない場合、進歩性を有すると判断される。

進歩性は、新規性が認められる場合にのみ判断される。

(3) 産業上の利用可能性（特許条例第9D、特許審査ガイド第3節）

産業の概念は、広く解釈され、企業が継続的に独立して商業的利益のために行われる製造、抽出、加工が含まれる。

外科的処置、治療による人または動物の体の処置の方法や人または動物の体を実施される診断の方法は、産業上の利用可能性がないと判断されるので、特許を受けることができる発明から除外されている（特許条例第 9A 条(4)）。

2. 特許を受けることができない発明

特許条例第 9A 条(2)(a)～(d)、(4)～(6)において特許を受けることができない発明が列挙されている。

通常、その判断の際、次の 4 ステップが採用される（特許審査ガイド第 4 節 4.4）。

- ①発明を適切に解釈
- ②実際の貢献を特定
- ③発明が特許を受けることができない事項の範囲内にのみ該当するかの判断
- ④発明の貢献が実際に技術的性質に属するか否かの判断

ここで上記②の特定の際、請求項の文言ではなく実質面を考慮する。例えば、コンピュータプログラムに関連する特許出願において、単に特定の方式でプログラミングされたコンピュータハードウェアをクレームした場合には、必ずしも技術的な貢献を開示しているとは限らない（特許審査ガイド第 4 節 4.8）。

以下、特許を受けることができない発明について個別に説明する（特許審査ガイド第 4 節 4.11～4.47）。

（1）発見、科学的理論

「発見」とは、既存の自然の事実を確認する新しい発見を指し、「科学的理論」とは発見のより一般化された形式を指す。

例えば、ハロゲン化銀の感光特性の発見は特許を受けることができないが、その特性が実用化されれば、特許を受けることができる可能性がある。

（2）数学的方法

数学的方法それ自体は特許を受けることはできないが、技術的な貢献を提供するような方法の実用化については特許を受けることができる可能性がある。

（3）美的創作物

請求項の特徴が美的または芸術的效果のみに関連する場合に該当する。例えば、技術的な側面を備えたタイヤトレッドのパターンは、特許を受けることができる可能性がある。

(4) 精神的作用を実行するためのスキーム、規則、および方法

これらが人間の心に指示を出し、精神的作用を実行するためのものであって、技術的效果を直接もたらすものでないときは発明とみなされない。例えば、書類の整理に用いられる規則、ゲームの規則が該当する。

(5) ビジネスを行うための計画、規則、または方法

ビジネスを行う方法には、運営および管理のモデルが含まれる。

発明の実際の貢献が技術的な性質に属する場合、ビジネスに用いられるとしても、ビジネスを行う方法とは認定されない。

(6) コンピュータプログラム自体

コンピュータプログラム自体は、特許を受けることができない。

一方、コンピュータプログラムを記憶した記録媒体は特許を受けることができるが、コンピュータプログラムを構成要件として含む発明の実質的な貢献が技術的な性質を有するものではない場合、実質的にコンピュータプログラム自体に過ぎないと認定される。

(7) 情報の提供

情報の内容のみによって定義される発明は、それがどのように表現されているかに関係なく、特許を受けることができない。

(8) 公共の秩序または道徳に反する発明

発明の公開または実施が公共の秩序や道徳に反するとみなされるべきかどうかについて、それ自体の事実に基づいて客観的に決定される。また、どのような発明が公共の秩序や道徳に反する発明に属するか否かは、社会通念の変化によっても変化する。

(9) 動植物品種および本質的に生物学的な方法

動植物品種については特許を受けることができないが、植物品種は、植物品種保護条例を通じて保護を受けることができる。

植物または動物を生産する、本質的に生物学的な方法も特許を受けることができないが、微生物学的な方法または当該方法により得られた製品は特許を受けることができる。

【ソース】

香港特許条例

香港特許審査ガイド

香港特別行政区知識産権署ウェブサイト

<https://www.ipd.gov.hk>

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)