

特許庁委託事業

香港知的財産保護マニュアル
(旧 模倣対策マニュアル 香港編)

2014年3月作成

2021年1月改訂

独立行政法人 日本貿易振興機構
香港事務所
(知的財産部)

第2節 特許権の取得

序

特許は、新しい物や新しい方法の発明に保護を提供する。香港の特許は、事実上、発明者に対し公衆への発明の詳細の開示との引き換えに、政府が付与する限定的独占権である。

香港での特許出願および付与の準拠法は、特許条例 (Cap. 514) (以下、「特許条例」)、特許 (特許庁の指定) 告示 (Cap. 514A)、特許 (過渡的取決め) 規則 (Cap. 514B) および特許 (一般) 規則 (Cap. 514C) (以下、「特許規則」) である。

香港では、20年間の保護を与える標準特許と、8年間の保護を与える短期特許という2種類の特許がある。

標準特許

2016年特許 (修正) 条例及び2019年特許 (一般) (修正) 規則に基づき、新たに加わったOriginal Grant Patent (OGP) 制度が2019年12月19日をもって発効した。既存の特許出願再登録制度も維持されるが、OGP制度では、特許権利者は優先権主張を伴うか最初の出願かに関わらず、香港当局に直接出願できる。この場合、事前に香港以外の国家や地域で対応する専利を出願するという前提条件を満たす必要もなくなる。新しく築かれたOGPの道は中国や英国で特許登録することに興味がなく、その代わりに費用対効果のあるやり方で香港にて20年間特許独占権を求める出願者に有利であろう。

標準特許の出願は (ア) OGPルート経由で香港にて直接出願する”標準特許 (O) ”、或いは (イ) 既存の特許出願再登録制度経由で出願する”標準特許 (R) ”がある。

(ア) 標準特許 (O)

標準特許 (O) の出願は特許登録処により、当該発明の特許性を判断するための方式審査、並びに実体審査を受ける必要がある。標準特許 (O) の出願から付与されるまでの審査過程は一般2~3年がかかる。

(イ) 標準特許 (R)

一方、標準特許 (R) の出願は特許登録処により、当該発明の特許性を判断するための方式審査が必要だが、実体審査を受ける必要はなく、一標準特許 (R) の付与は香港で再登録する以前、英国特許庁、中華人民共和国国家知識産権局、または欧州特許庁（特許は英国を指定）により付与された該当特許が必要である。

短期特許

短期特許の付与は一国際調査機関、或いは上記標準特許 (R) 項目にて記された三つの特許庁の中の一つにより発行された検査報告に基づく。

新特許制度は既存の短期特許制度を改良したものである。短期特許出願は方式審査を行う必要があるが、実体審査をする必要はない。新特許制度の下で、短期特許権利者、或いは正当な理由、または合法的な営業利益を有する第三者は、特許が付与されたあとでも、特許登録処に付与の有効性を判断する実体審査を要求することができる。

香港特許は、権利者に対し、香港における発明の実施、利用、売却、または輸入から他人を排除する排他的権利を付与する。これは、たとえ第三者が当該発明を独自に思いついたとしても、変わらない。

香港特許の排他的権利により、特許権者は自己の特許を実施して自己の事業のための資金を調達し、もって当該技術の開発における投資収益を獲得又は開発コストを回収することができる。他の財産権と同様に、特許は使用許諾、担保権設定、又は第三者に商業的目的で譲渡することができる。また、特許保護は、ベンチャーキャピタル投資を誘引することにより、特許権者を支援できる。

また多数の企業は、たとえ訴訟を通じてその権利を精力的に行使する計画がなくても、特許をその企業戦略の本質的要素とみなしている。広範な特許ポートフォリオをもつことが相手方との特許「クロスライセンス（相互実施許諾）」によって、提起された侵害訴訟の解決を可能にすると考えている企業もある。

1 統計：特許出願・登録⁶⁷

表 1 – 香港における標準特許 (R) 出願件数：2015 年～2019 年

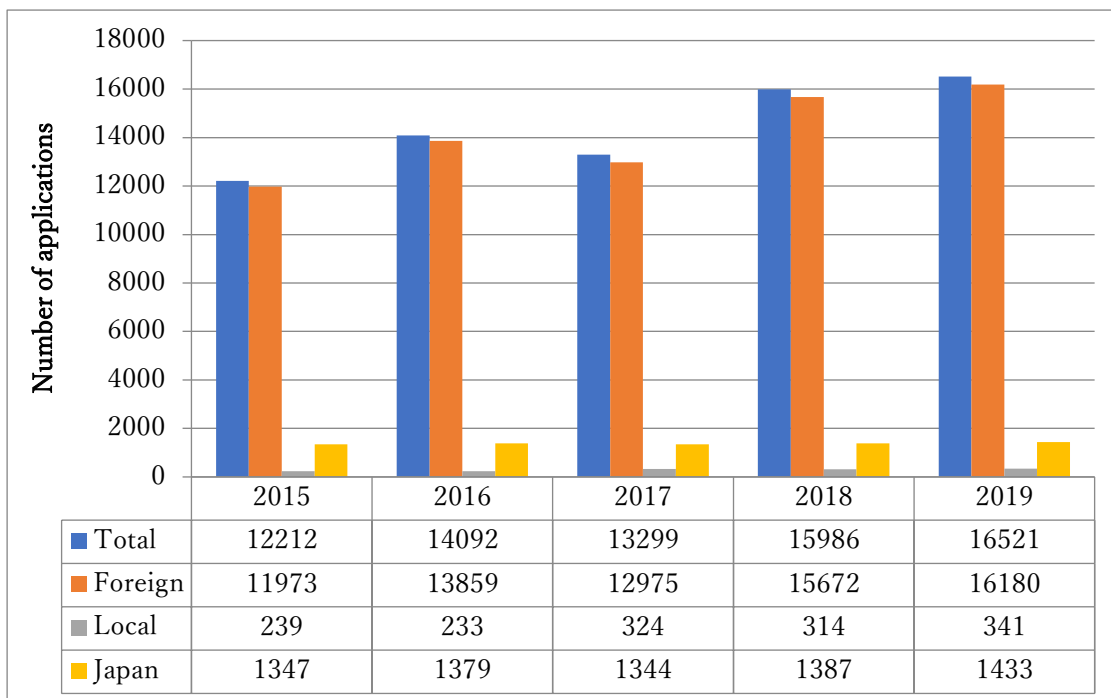
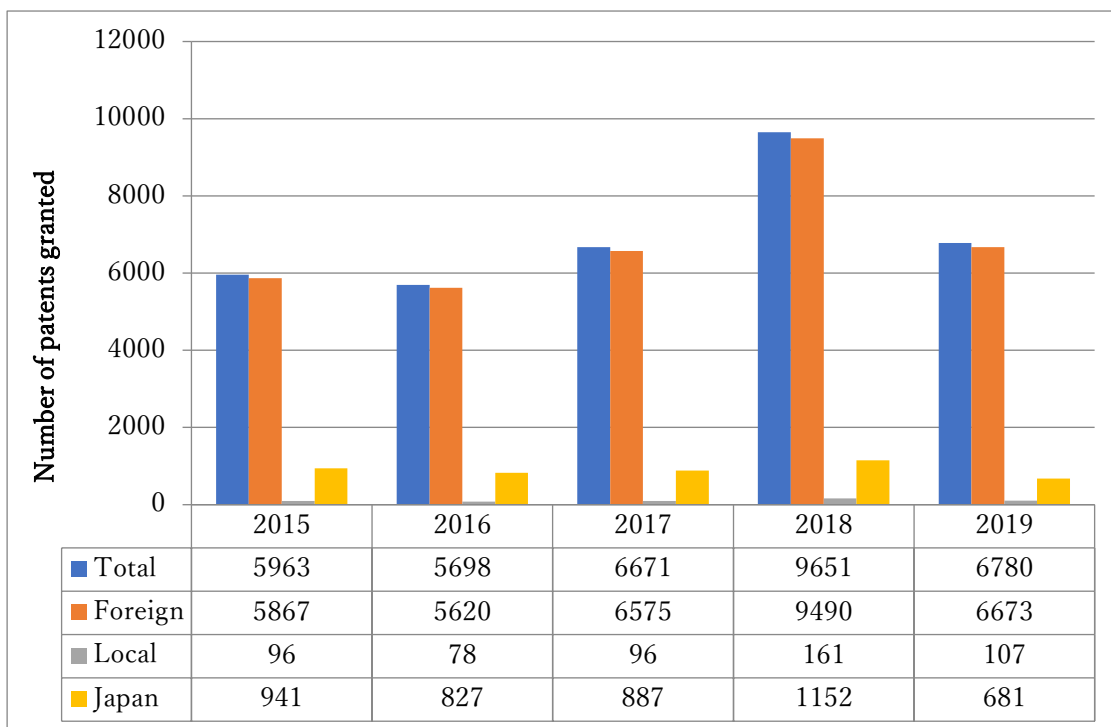


表 2 – 香港における標準特許 (R) 付与件数：2015年～2019 年



67 以下の特許統計は香港知的財産庁の「IP 統計」（同庁ウェブサイトにて閲覧可能）からの抜粋である。

表 3 – 香港における有効標準特許 (R) 登録件数：2016 年～2020 年

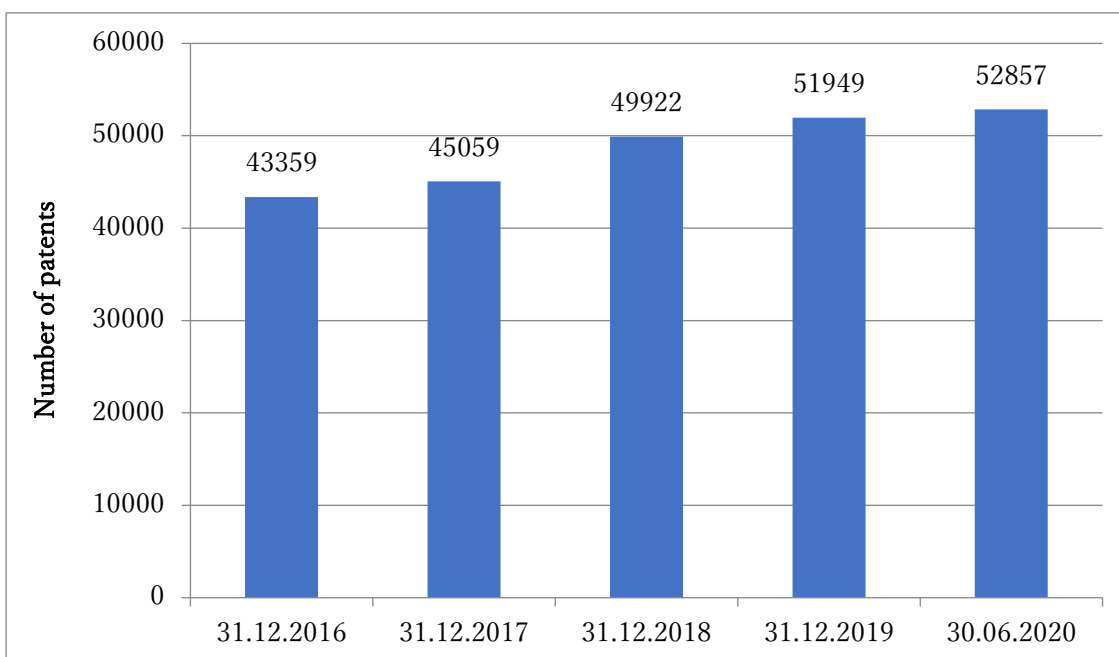
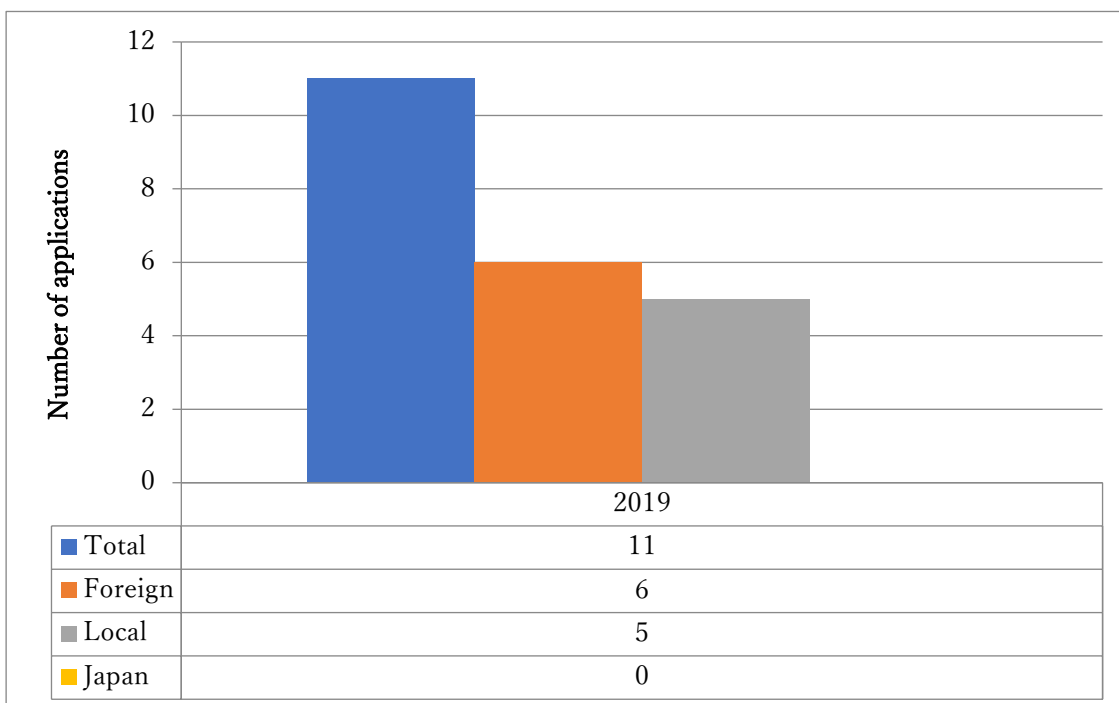


表 4 – 香港における標準特許 (O) 出願件数：2019 年⁶⁸



68 香港特許登録処は2019年12月19日から標準特許 (O) 出願を受理することになった。

表 5 – 香港における短期特許出願件数：2015 年～2019 年

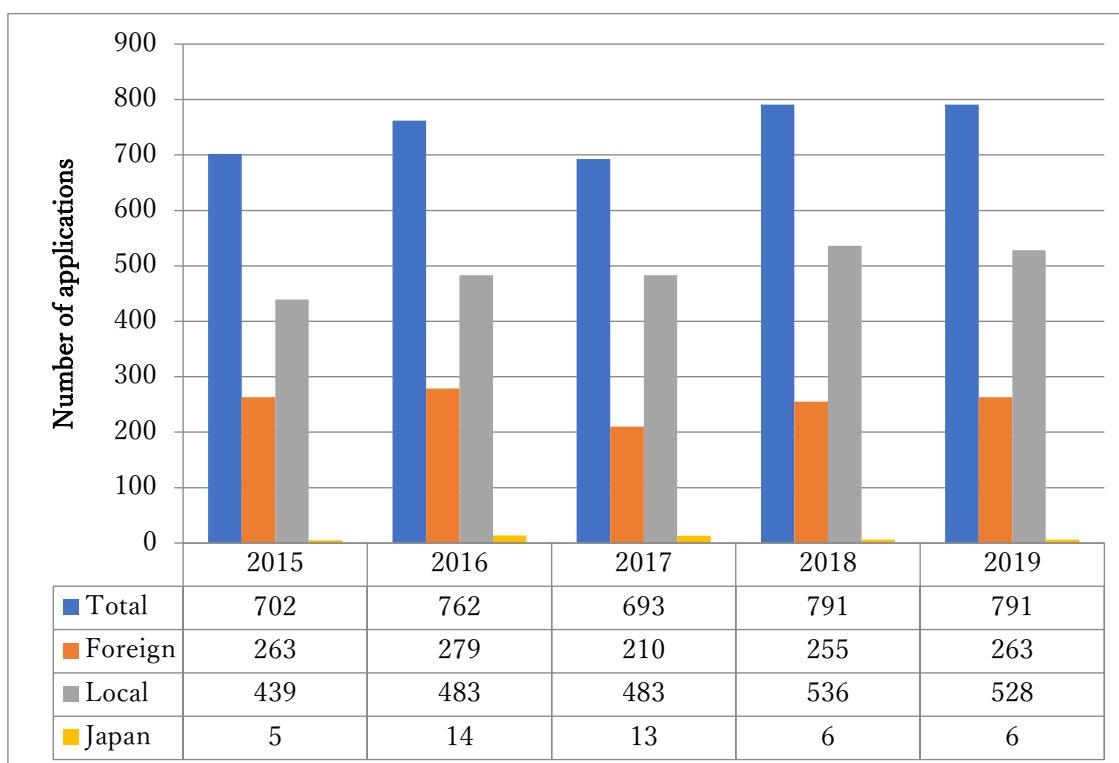


表 6 – 香港における短期特許付与件数：2015 年～2019 年

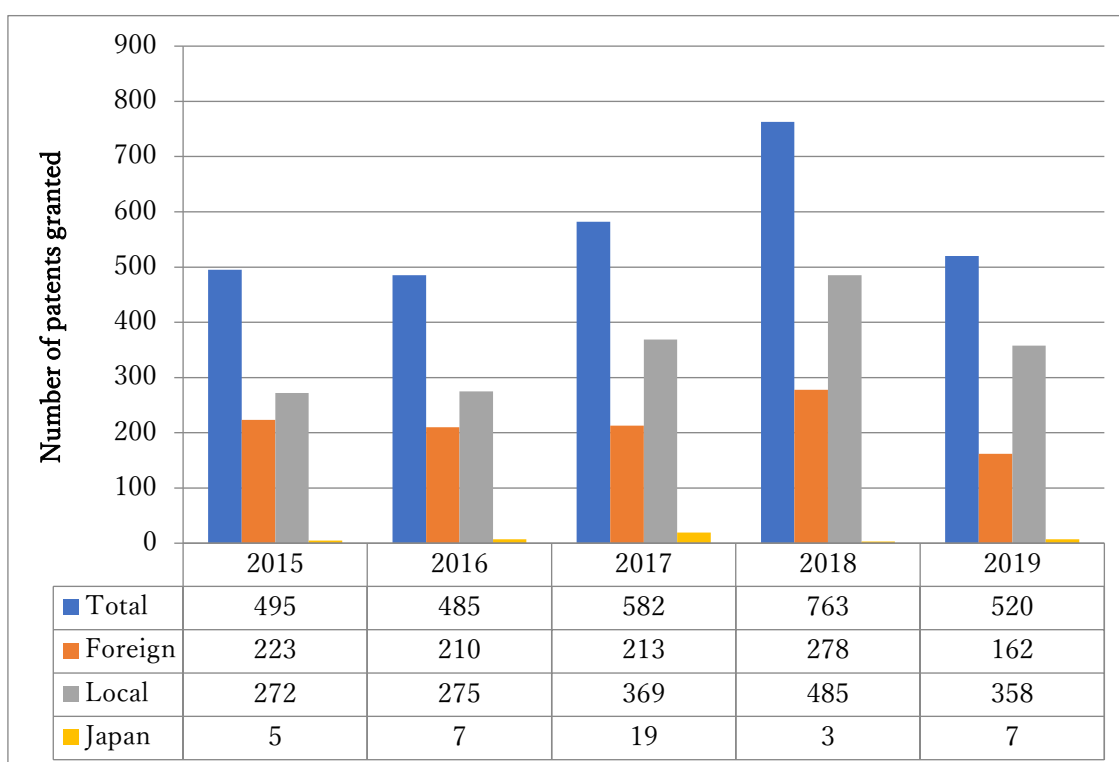
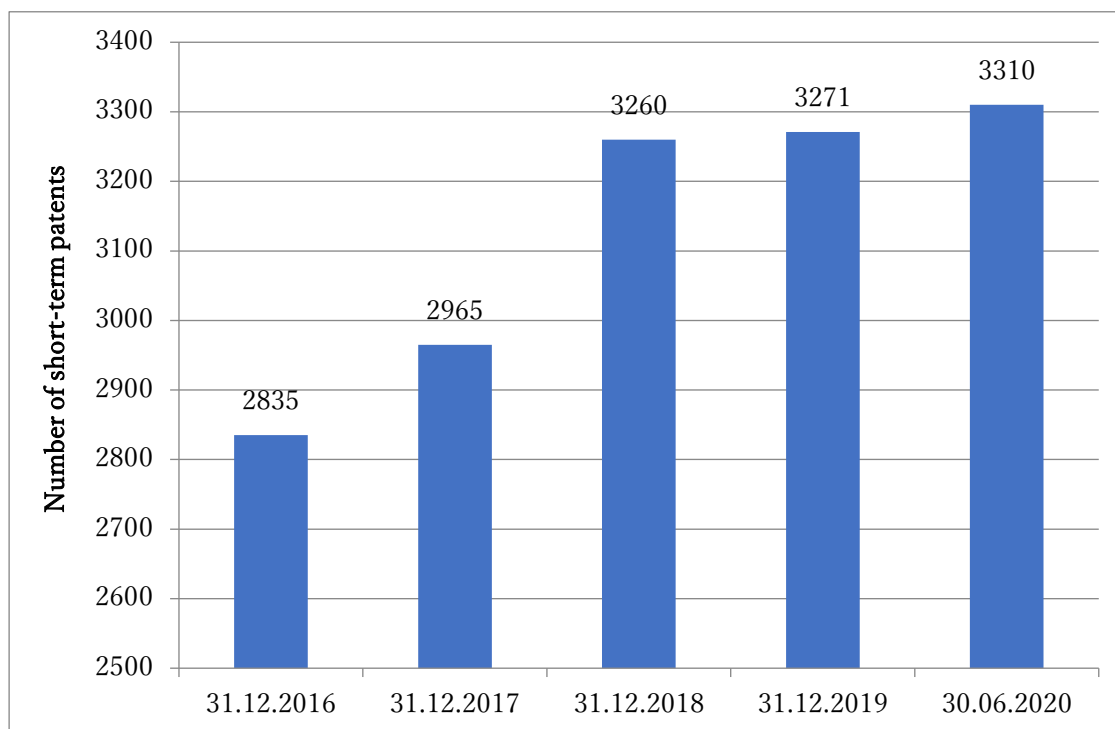


表 7－ 香港における有効短期特許登録件数：2016年～2020 年



2 特許協力条約

特許協力条約（以下、「PCT」）は、国際特許出願に関する統一手続を規定する。

同条約締約国は国際 PCT 出願を行うことができる。その後、国際調査機関による先行技術調査が行われ、当該発明の特許性に関する意見が提供される。その上で、国際予備審査機関による国際予備審査の対象となる。

PCT 出願が特許付与という結果にはならないが、すべての締約国において出願日が確定する。その上で、特許は、「国内手続段階」へと進む必要があり、この段階で各指定国内官庁が特許を審査し、付与の如何を判断する。

香港も日本も PCT の適用を受ける。なお、香港は、1997 年の主権返還時に中国政府が PCT を適用すると WIPO に通告したことから、1997 年 7 月 1 日から PCT 出願による出願が可能となっている。

3 パリ条約

パリ条約は、一の締約国での出願日を他の締約国での有効出願日として使用できることを規定している。但し、同一発明の特許出願は先願日から 12 ヶ月以内に行なうことを条件とする。

中国も日本もパリ条約の適用を受け、中国はパリ条約を香港に適用している。⁶⁹

標準特許出願を一のパリ条約締約国における先願による優先権を主張する英国／中国特許に基づき、香港で出願する場合、香港特許も同じ先の優先日を享受する。⁷⁰

香港短期特許出願はまた、一のパリ条約締約国での先願特許の優先主張を行うことができる。⁷¹

4 所有権

一特許は、一個人、企業によって所有又は不可分の等しい持分で共有できる（但し、別途の合意がある場合にはそれに従う）。⁷²

従業者が職務の過程で発明を行う場合には、通常割り当てられる職務又は当人に特別に割り当てられる職務のいずれであっても、別途の合意がある場合にはそれに従って、通常の手続では当該従業者が当該発明を所有する。⁷³

5 登録要件

香港で特許可能な発明とは、以下の条件のすべてを満たすものとする⁷⁴：

- 新規性。発明は、「技術水準」の一部を形成しない場合、新規であるとみなされる。
「技術水準」は、当該発明の優先日以前のいつの時点においても一般に（香港内外にかか

69 パリ条約加盟国一覧は、特許条例付属書 1 参照。

70 特許条例 98 および 99 条

71 特許条例 110 条

72 特許条例 54 条 1 項

73 特許条例 57 条

74 特許条例 93 条

わらず) 利用可能とされている一切の事項を包含する。

- 進歩性。一発明が技術水準を形成する一切の事項に通常の知識を有する当業者にとって自明でない場合には、進歩性があるとみなされる。⁷⁵
- 産業上の利用可能性。農業を含む一切の産業種類において実施又は利用できる場合には、産業上の利用可能性があるとみなされる。

特許登録処は標準特許 (O) 出願に対する実体審査で、当該発明が上記の条件を満たすか否かについて審査する。いずれか一つの条件が満たされない場合、特許登録処は当該発明が特許性に欠けているとして標準特許 (O) を付与しない可能性がある。標準特許 (R)、並びに短期特許では、出願時に実体審査を行わないので、発明の非特許性を根拠として標準特許 (R)、又は短期特許付与が拒絶されることはない。しかしながら、登録官は、当該発明の公開または実施が公の秩序に反する場合、特許の記録および付与を拒絶できる。⁷⁶

6 登録制限

出願時には (この段階では方式審査のみ) 標準特許 (R) も短期特許も実体審査は行われませんが、出願前に当該特許の特許性を検討すべきである。これは、当該特許の有効性の問題が権利行使において又は第三者による取消訴訟が提起される場合に検討され、主要な争点になるためである。

香港で特許が認められない発明は以下の通り：

- 発見、科学理論又は数学方法⁷⁷
- 美的創造⁷⁸
- 精神的活動を実行し、遊戯を行い若しくは事業を行うための計画、規則若しくは方法、又

75 特許条例 96 条

76 特許条例 37 条

77 特許条例 93 条 2 項 a 号

78 特許条例 93 条 2 項 b 号

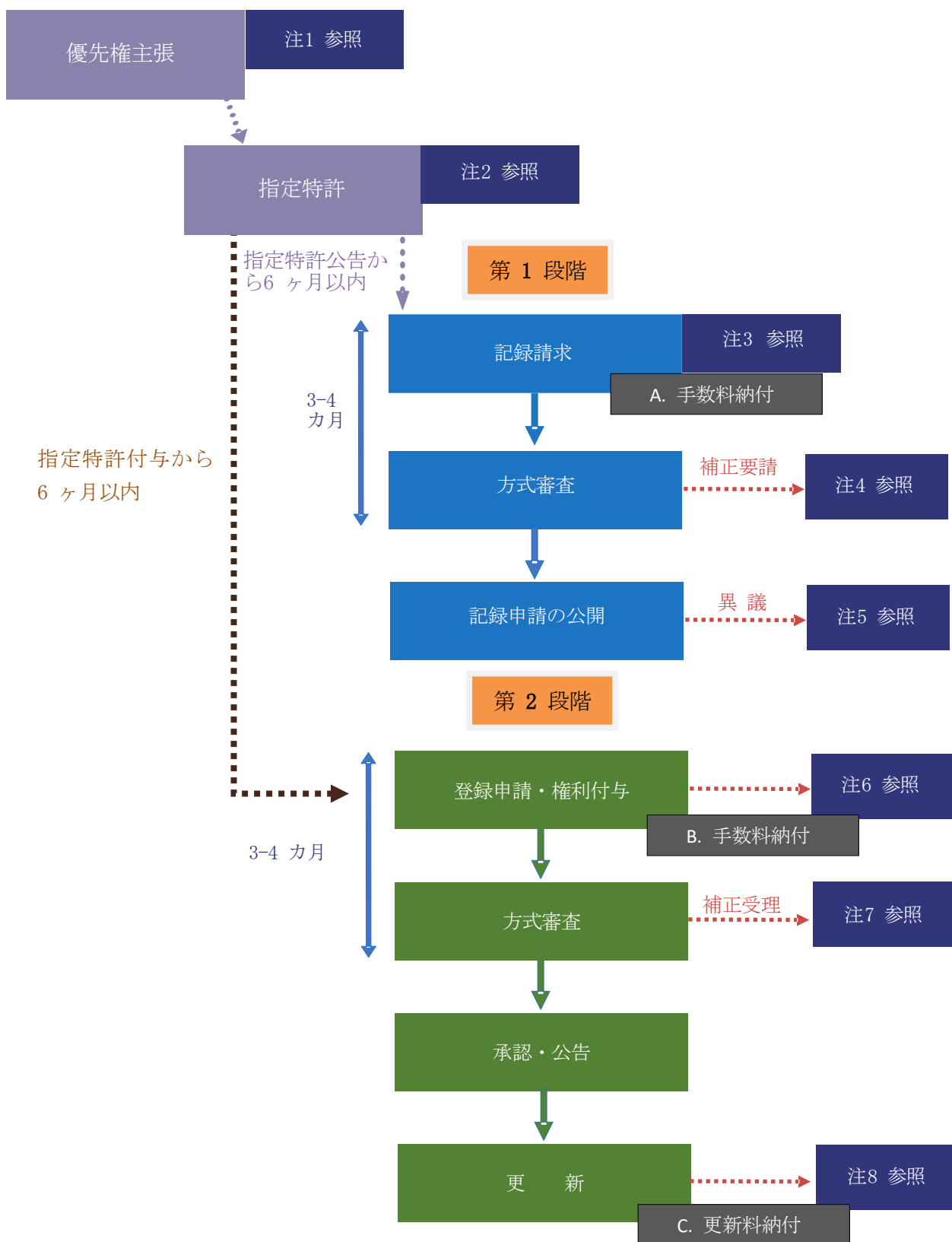
はコンピュータ・プログラム⁷⁹

- 情報のプレゼンテーション⁸⁰
- 手術または治療により人体又は動物の治療方法の発明、又は人体若しくは動物で実施される診断方法の発明は特許不可である（但し、かかる方法と一緒に使用される物又は構成は特許可能である）⁸¹
- その公開又は実施が公序良俗に反する発明（但し、発明の実施は、それが香港で有効な法により禁止されているという理由のみでは、公の秩序に反するとはいえない）⁸²
- 動植物品種又は動植物生産を目的とする本質的に生物学的な方法（かかる方法の微生物学的方法又は物以外）⁸³並びに
- 出願日の6ヶ月以上前に開示されている発明。⁸⁴

コンピュータ・プログラムは特許可能な主題ではない（それは一般に著作権によって保護されていることから）。一方、当該発明が「技術的結果」を達成する限りにおいてコンピュータ・プログラムが一特徴である場合に特許出願が許容される状況があり得る。

79 特許条例 93 条 2 項 c 号
80 特許条例 93 条 2 項 d 号
81 特許条例 93 条 4 項
82 特許条例 93 条 5 項
83 特許条例 93 条 6 項
84 特許条例 95 条

7 標準特許 (R) 出願手続の流れ



第 1 段階

注 1 — 優先権主張

- パリ条約に基づく優先権主張は、記録申請の提出時に行うこと。

注 2 — 記録請求

- 指定特許出願の記録請求は、指定特許官庁での出願公開後 6 ヶ月以内に特許登録処（24/F Wu Chung House, 213 Queens Road East, Wanchai）に手交又は郵送すること。
- 記録申請に記載すべき事項：⁸⁵
 - 指定特許出願の写し
 - 申請者の指名および住所。申請者が指定特許出願の出願人と異なる場合、当該特許付与に関する出願資格を明記しなければならない。
 - 香港内の送達住所
 - 該当する場合、不利益とならない開示の詳細
 - 指定特許に発明者の名前が記載されていない場合、発明者であると出願人が信じる者を特定する陳述
 - 英語と中国語の両方による発明の名称と要約書
 - 所定の文書および情報の翻訳
- 請求書は、書式 P4 (Form P4) で提出する。請求料は請求から 1 ヶ月以内に納付すること。書式 P4 および手数料一覧表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。

国際出願

- 国際出願に基づく標準特許 (R) 記録請求は、以下の期日から 6 ヶ月以内に特許登録処に手交又は郵送により提出しなければならない⁸⁶。

出願が中国を指定する場合

- 国際出願が国際事務局により中国語で公開された場合には、中国国家知識産権局により国内出願通知が発せられる日、あるいは
- 国際出願が国際事務局により中国語以外の言語で公開された場合には、中国国家知識産権局により当該国際出願が特許公報に公開された日。

⁸⁵ 特許条例 15 条および特許規則 8 条

⁸⁶ 特許条例 16 条、特許規則 15 条 1 項c 号および 15 条 2 項a 号

出願が EU を指定する場合

- 国際出願が国内手続に移行したことを示す欧州特許庁による公報で公開された日。

出願が英国を指定する場合

- 国際出願が国内手続に移行したことを示す英国特許庁による公報（特許）で公開された日。

出願に添付すべき文書：⁸⁷

- 国際出願の写し
- 指定特許官庁により公開された翻訳、並びに
- 指定特許官庁により公開された一切の情報

注 3— 方式審査

- 記録請求審査は、最小限の請求要件を満たしていることを確認するために行われる。不備がある場合、出願人は指定された期間内に訂正する。⁸⁸

注 4— 公開

- 記録請求の詳細は、登録原簿に追加され、官報 *Intellectual Property Journal* に公示される。⁸⁹ 登録処はまた、望ましいと判断する請求構成事項又は関連事項を公開する裁量権を有する。⁹⁰

第 2 段階

注 5— 登録申請・権利付与

- 指定特許が指定特許官庁により付与されたならば、出願人は、登録処に対し指定特許を登録し、標準特許 (R) の付与を申請することができる。⁹¹

➤ 申請は、指定特許官庁による特許付与日又は記録申請日のいずれか遅い方の日から6ヶ月以内に行うこと。

➤ 提出書類に記載すべき事項:

- 指定特許の公開明細書の認証謄本
- 申請者が指定特許出願の出願人と異なる場合、申請適格を明記した陳述書
- 指定特許庁で主張した優先権に基づき優先権を主張している場合には、かかる主張の申し入れに関して指定特許官庁が定める文書

87 特許条例 16 条b 号

88 特許条例 18 条および特許規則 16 条

89 特許条例 20 条

90 特許条例 21 条

91 特許条例 23 条

- 英語と中国語の両方による発明の名称
 - 所定の文書の翻訳
 - 香港内の送達住所
- 申請料および公示料は申請後 1 ヶ月以内に納付すること。
 - 申請は書式 P5 (Form P5) で行うこと。
書式 P5 および手数料一覧表は
http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。

注 6— 方式審査

- 登録・付与申請を審査する。申請に関して不備がある場合には、出願人は指定された期間内に補正する。⁹²
- 出願の方式を審査する。同様に、不備がある場合、出願人は指定された期間内に補正する。⁹³
- 不備が補正された場合、申請は処理手続に進む。補正されない場合、出願は取り下げられたものとみなされる。⁹⁴

注 7— 承認・公告

- 登録官は、必要事項を登録原簿に登録し、標準特許 (R) を付与する。特許明細書、所有権者および発明者の氏名が官報 *Intellectual Property Journal* に公示される。⁹⁵

注 8— 更新

- 標準特許 (R) は、対応する指定特許の出願日から最大 20 年間保護される。
- 特許は当初 3 年間保護される。出願人が特許の更新を希望する場合には、特許満了前に年一回更新料を納付しなければならない。⁹⁶
- 申請は書式 P10 (Form P10) で行うこと。書式 P10 と手数料一覧表は
http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。

92 特許条例 25 条

93 特許条例 26 条および特許規則 24 条

94 特許条例 25 条および特許規則 24 条

95 特許条例 27 条

96 特許条例 39 条

料金体系	香港ドル (HK \$)
1 記録申請料	申請料 \$380 (電子申請料 \$275) 公示料 \$68
2 登録・付与申請料	申請料 \$380 (電子申請料 \$275) 公示料 \$68
3 更新料	年間 \$450 (20年以内の4～10年目) 年間 \$620 (20年以内の～15年目) 年間 \$850 (20年以内の16～20年目)

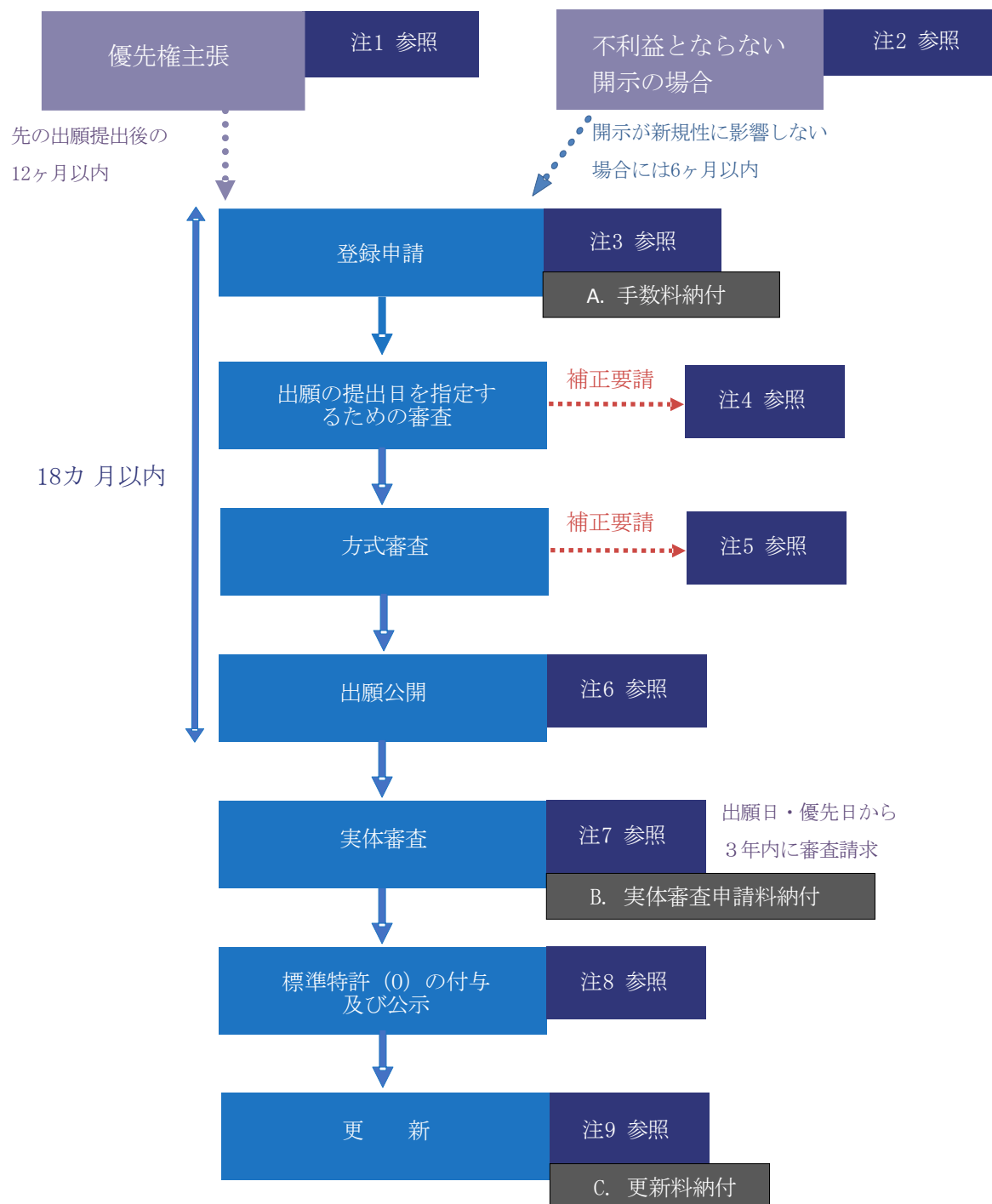
7.1 出願の維持

出願人が記録申請日から 5 年目、またそれ以降も特許出願の維持を希望する場合には、書式 P9 (Form P9) を、維持手数料を添えて、期間満了前に提出しなければならない⁹⁷。維持手数料が満了日までに納付されない場合、特許出願は取り下げられたものとみなされる。

書式 P9 と現行の維持手数料の料金表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。

⁹⁷ 特許条例 33 条

8 標準特許 (O) の出願手続の流れ



注 1 — 優先権主張

- パリ条約に基づく優先権が主張された場合、当該標準特許 (O) は第一国の特許出願提出後の12ヶ月以内に出願すべきである。優先権主張は出願時に行うこと⁹⁸。

注 2 — 不利益とならない開示

- 発明が明らかな濫用や公式又は公式とみなされる国際展示会で展示された場合の開示は出願を無効化することはない⁹⁹。但し、その発明は必ず開示の6ヶ月以内に出願し不利益とならない開示の主張を支持する陳述及び書面による証拠を出願と同時に提出する必要がある¹⁰⁰。

注 3 — 登録申請

- 特許出願の登録申請は以下の書類と共に特許登録処 (24/F Wu Chung House, 213 Queens Road East, Wanchai) に手交又は郵送すること¹⁰¹。
 - 標準特許 (O) 付与請求書
 - 下記事項を記載した書類：
 - (ア) 登録申請の当該発明の説明
 - (イ) 少なくとも一つの特許請求範囲 (クレーム)、並びに
 - (ウ) 説明や特許請求範囲に言及された図解
 - 要約書
 - 香港における送達住所
 - 不利益とならない開示が主張された場合、その主張についての陳述、及びその主張を支持する書面による証拠
 - 先の出願を利用し優先権主張する場合、優先権の声明並びに先の出願書類の謄本
 - 微生物を利用した発明の場合、可能であれば、公衆が微生物サンプル入手できるかについての情報
 - 出願人の氏名と住所
 - 発明者の氏名と住所
 - 出願人が発明者ではない場合、出願人がその発明の標準特許 (O) を出願する権利を得た経路についての陳述
 - 英語と中国語の両方による発明の名称と要約書
 - 所定の文書および情報の翻訳

98 特許条例 37 条c号、37条e号、および特許規則 31 条c号

99 特許条例 37 条b号

100 特許規則 31 条a号

101 特許条例 37 条l号

- 請求書は、書式 OP1 (Form OP1) で提出する。請求料は請求から 1 ヶ月以内に納付すること。書式 OP1 および手数料一覧表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。

注 4— 出願の提出日を与えるための審査

- 標準特許 (O) の登録申請が下記の項目包含する場合、登録官はその出願に提出日を与える：
 - (ア) 標準特許 (O) 付与請求の明示
 - (イ) 出願人氏名、並びに
 - (ウ) 出願された当該発明についての説明（または、先の出願の提示、及びその先の出願には説明や図解（あれば）が完全に含まれているという陳述）¹⁰²
- 出願に不備がある場合、登録官は出願人に二ヶ月以内に不備を補正するように通知を与える。期限内に補正できなかった場合、その出願は無効とみなされる¹⁰³。

注 5— 方式審査

- 登録官は開示前に出願が方式要件を満たしているか否か（例えば特許法により要求された、主張を支持する情報や証拠書類が揃えたか否か）について審査する¹⁰⁴。出願の形式に不備がある場合、登録官は出願人に二ヶ月以内に不備を補正するように要請する。期限内に補正できなかった場合、その出願は無効とみなされる¹⁰⁵。

注6— 出願公開

- 標準特許 (O) の出願に提出日を与えられ、その出願が方式要件を満たしていると登録官より同意された場合、登録官は出願を公開し、その公開を官報 *Intellectual Property Journal* に公示する¹⁰⁶。
- 出願は提出日より18ヶ月内、又は優先権が適用される場合、主張後可能な限り早期に公開される¹⁰⁷。一方、出願人は出願時請求書に記載することで、早い公開を要請することができる。

注7— 実体審査

102 特許条例 37 条m号3項

103 特許条例 37 条m号4項、5項、特許規則 31 条v号2項

104 特許条例 37 条P号1項

105 特許条例 37 条P号3項、4項、特許規則 31 条y号1項

106 特許条例 37 条Q号

107 特許規則 31 条z号1項

- 出願人は特許出願日から三年内、又は優先権が適用される場合は主張後の三年内、登録官に標準特許（O）の実体審査を行うための申請（審査請求）を提出する必要がある。提出しなかった場合、当該申請は取り下げられたものとみなされる¹⁰⁸。
- 請求書は、書式 OP2（Form OP2）で提出する。請求料は請求時に納付すること。書式 OP2 および手数料一覧表はhttp://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。
- 出願が（特に当該発明の特許性について）審査要件を満たさない場合、登録官は出願者に審査通知（examination notice）を出す¹⁰⁹。出願人は審査通知を受けた4ヶ月内に、陳情書、又は出願補正請求書を提出することが必要である¹¹⁰。
- 登録官より更なる審査通知（further examination notice）を受けた場合、出願人はその返答について、更なる審査通知を受けた4ヶ月内、さらなる解釈、補正を提供し、又は解き明かす必要がある¹¹¹。
- 出願人が期限内にいずれかの審査通知、或いは更なる審査通知に返答できなかった場合、当該申請は撤回されたものとみなす¹¹²。
- 登録官が依然として出願人の審査通知、或いは更なる審査通知に対する返答が審査要件を満たしていないと判断した場合、登録官は当該出願を拒否する仮決定（provisional decision of refusal）を下す¹¹³。
- 出願人は仮決定が下された二ヶ月内に、陳情書、又は出願補正請求書を提出することで、仮決定の検討を要請することができる¹¹⁴。
- 検討要請後、登録官が依然として当該出願が審査要件を満たしていないと判断した場合、出願人に検討後評価（review opinion）を出す¹¹⁵。それに対し、出願者は陳情書提出、出願補正請求、またはヒアリング請求（登録官によりその機会が与えられた場合）でその評価に返答することが可能である¹¹⁶。
- 登録官はそれでもなお当該出願が要件を満たしていないと判断した場合、一つ以上の再検討後評価（further review opinion）を出願人に出しうる¹¹⁷。その場合、出願人は二ヶ月内に当該返答について、解釈、修正、又は解き明かし、或いはヒアリング請求（登録官によりその機会が既に与えられた場合）でその評価にさらに返答することが可能である

108 特許条例 37 条t号、特許規則 31 条zc号
 109 特許条例 37 条v号、特許規則 31 条zd号
 110 特許条例 37 条v号3項、特許規則 31 条ze号
 111 特許規則 31 条zf号、zg号
 112 特許規則 31 条ze号2項、zg号2項
 113 特許規則 31 条zh号
 114 特許規則 31 条zi号
 115 特許規則 31 条zj号
 116 特許規則 31 条zk号
 117 特許規則 31 条zl号

118. 出願人が期限内に返答できなかった場合、登録官は当該特許の付与に拒否する最終拒絶査定 (final refusal to grant the patent) を下す¹¹⁹。

注 8 — 標準特許 (O) の付与及び公告

- 標準特許 (O) の出願、及び要請された補正事項が登録官により、全ての審査要件を満たしていると認められた場合、登録官は出願人に標準特許 (O) を付与する¹²⁰。
- 登録官は、当該標準特許 (O) の詳細及び出願者・発明者の氏名を公開、登録証を交付し、官報 *Intellectual Property Journal* に付与を公示する¹²¹。
- 登録官は当該出願が全ての審査要件を満たしていないと判断した場合、当該特許の付与に拒否する最終決定を下す。出願者はそれに対し、第一審裁判所で不服を申立てる権利がある。¹²²

注 9 — 更新

- 標準特許 (O) は、対応する指定特許の出願日から最大 20 年間保護される。
- 特許は当初 3 年間保護される。出願人が特許の更新を希望する場合には、特許満了前に年一回更新料を納付しなければならない¹²³。
- 申請は書式 P10 (Form P10) で行うこと。書式 P10 と手数料一覧表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。

料金体系	香港ドル (HK \$)
1 登録・付与申請料	申請料 \$480 (電子申請料 \$345) 公示料 \$68
2 実体審査申請料	\$4,000
3 更新料	年間 \$450 (20年以内の4~10年目) 年間 \$620 (20年以内の11~15年目) 年間 \$850 (20年以内の16~20年目)

118 特許規則 31 条zm号

119 特許規則 31 条zm号4項

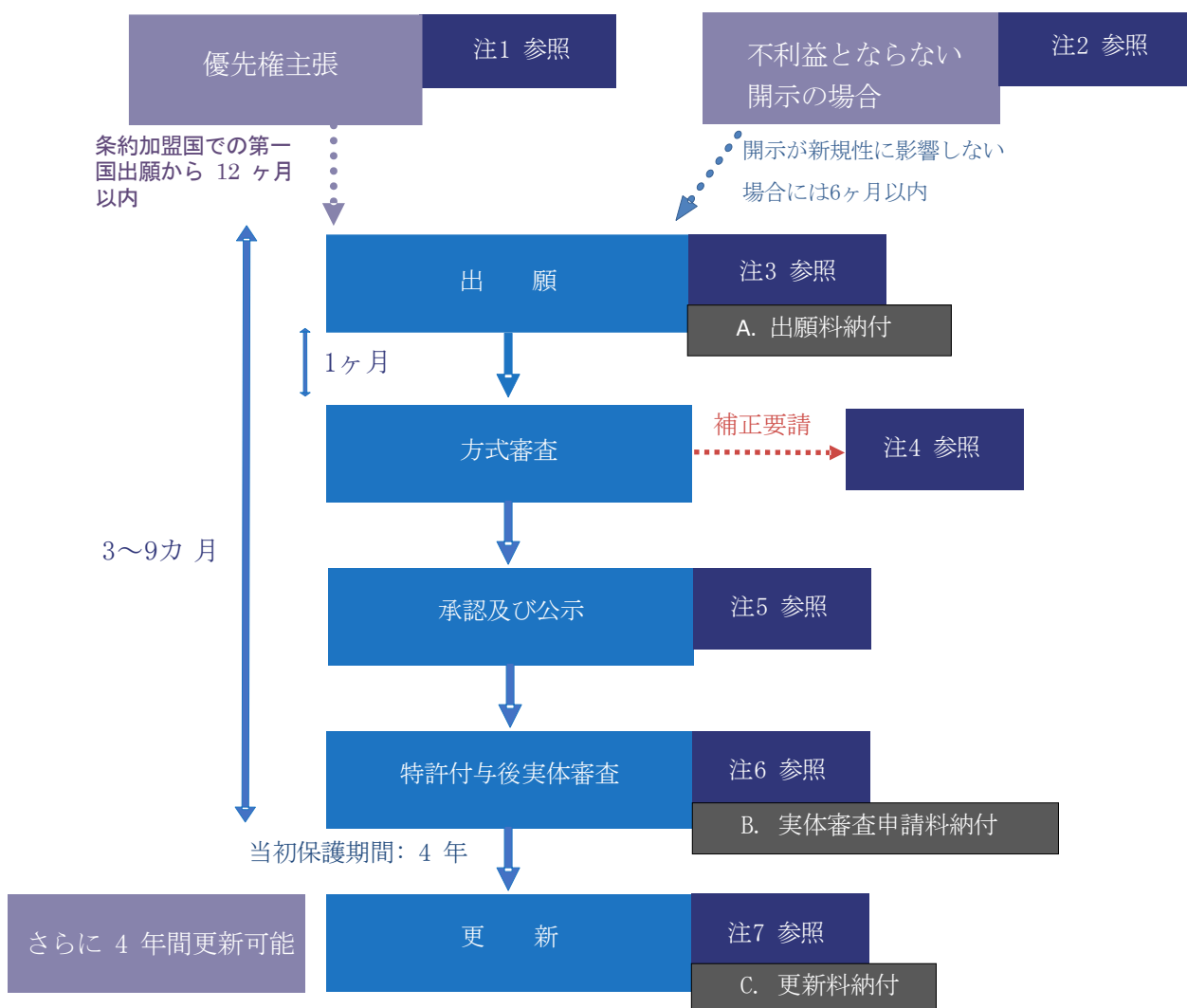
120 特許条例 37 条x号1項

121 特許条例 37 条x号2項

122 特許条例 37 条y号

123 特許条例 39 条

9 短期特許の出願手続



注 1－ 優先権主張

- パリ条約に基づく優先権を主張する場合には、短期特許は第一国出願から 12 ヶ月以内に出願すること。優先権主張は出願時に行わなければならない。¹²⁴

注 2－ 不利益とならない開示

- 発明が明らかな濫用や公式又は公式とみなされるの国際展示会で展示された場合の開示は出願を無効化することはない¹²⁵。但し、その発明は必ず開示の6ヶ月以内に出願し、不利益とならない開示についての主張を支持する陳述、及び書面による証拠を出願と同時に提出する必要がある¹²⁶。

注 3－ 出 願

- 出願を特許登録処に郵送又は手交により提出し、以下の事項を記載すること：¹²⁷
 - 特許付与請求書（書式P6（Form P6）で行う）
 - 明細書¹²⁸
 - 英語と中国語の両方による、明細書を概括した要約書¹²⁹
 - 英語と中国語の両方による、発明の名称
 - 出願人の氏名および住所
 - 発明者の氏名および住所
 - 出願する者が発明者と異なる場合には、その者の当該特許出願資格を書式 P6A（Form P6A）に陳述する
 - 特許協力条約第 16 条に定める国際調査機関又は中華人民共和国国家知識産権局、英国特許庁又は 欧州特許庁からの資料調査報告
 - 香港内の送達住所
 - 優先権を主張した場合、優先権についての陳述およびその書類¹³⁰
 - 不利益とならない開示が主張された場合、その主張を支持する陳述、及び書面による証拠¹³¹
 - 所定の文書および情報の翻訳
- 2019年改正後の短期特許制度では、二つ目の独立クレームを出すことが許される。即ち、出願人は一つ以上の種類の要求項（例えば、物クレーム及び方法クレーム）を取得する

124 特許条例 110 および 111 条

125 特許条例 109 条

126 特許規則 70 条

127 特許条例 113 条および特許規則 58 条

128 特許条例 113 条1A号b項、および特許規則 58 条2号、59条、60条、64条

129 特許規則 61 条

130 特許規則 69 条

131 特許規則 70 条

ことができる。

- 出願料及び公告料は出願から 1 ヶ月以内に納付すること。¹³²
- 書式 P6、P6A および現行手数料一覧表は
http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。

国際出願

短期特許は、国際出願が加盟国の国内手続に移行してから 6 ヶ月以内又は中国国家知識産権局の国内出願通知日から 6 ヶ月以内に出願すること。¹³³

注 4 — 方式審査

- 記録請求が最低限の申請要件を満たしているか審査する。不備がある場合には、出願人は指定された期間内に補正する。その後、記録請求の正式な審査を行う。不備がある場合には、出願人は指定された期間内に是正する機会を与えられる。¹³⁴

注 5 — 承認・公示

- 方式要件が満たされている場合、登録処は特許出願を承認する。登録処はまた、短期特許の明細書、所有権者および発明者を公告し、特許証を交付し、官報 Intellectual Property Journal に公示する。¹³⁵

注 6 — 特許付与後実体審査

- 短期特許権利者、または正当な理由、或るいは合法的な営業利益を有する第三者は特許登録処に当該特許の実体審査を請求することができる。実体審査への請求はエンフォースメント（法律施行）を行うための必要条件である。当該請求は書式 OP4（Form OP4）に記入し、関連費用の支払いと共に行うこと。書式 OP4 及び現行手数料一覧表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。¹³⁶
- 結果として、実体審査証（certificate of substantive examination）が発行され、（要請された全ての補正項目と共に）当該特許の有効性が確認される。一方、当該特許が無効であると発覚された場合、特許の取り消しが発生する。¹³⁷
- 実体審査請求を提出後に取り下げることが不可能である。それ故、権利者はまず自分で現在の、または補正される特許の有効性について確認すべきである。

132 特許条例113条5号

133 特許条例125条および特許規則 78 条

134 特許条例114条、115条および特許規則 67 条、68条

135 特許条例118条

136 特許条例127条b号

137 特許条例127条f号

注 7－ 更新

- 短期特許は出願日から最大 8 年間保護される。
短期特許の当初保護期間は 4 年である。特許権者が 4 年目以降も特許の更新を希望する場合には、満了日前に書式 P10 (Form P10) を、更新料を添えて、提出すること。書式 P10 および現行の手数料一覧表は http://www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm から入手できる。 ¹³⁸

料金体系	現行手数料(香港ドル/HK \$)
1 出願料	出願料\$755 (電子申請料 \$ 545) 公示料\$68
2 実体審査申請料	\$4, 000
3 更新料	\$1, 080

138 特許条例126条

出願の補正

標準特許 (R)

標準特許 (R) は、付与前の何時の時点でも出願人により補正することができる。但し、発明の名称、要約、優先権主張、請求、記載又は図面は、出願が公開されて、対応する指定特許出願に当該補正がなされていない限り、補正することができない。¹³⁹

標準特許 (R) の補正申請は書式 P8 (Form P8) で行い、補正案とその理由を明記すること¹⁴⁰。該当する場合には、対応する指定特許出願になされた補正の謄本も提出しなければならない¹⁴¹。

標準特許 (O)

特許 (一般) 規則31条ZT号2項により、出願人は標準特許 (O) が付与される前、当該出願の補正を行うことができる。標準特許 (R) と違い、特許条例により補正が禁止された項目はない。特許登録処も主体性を持って、当該標準特許 (O) 出願に含まれている明細書や要約を補正しうる¹⁴²。

標準特許 (O) の補正申請は書式 P8 (Form P8) で行い、補正案とその理由を明記すること¹⁴³。出願人は標準特許 (O) 出願にある明細書に含まれている陳述、主張、または図面の補正を請求する場合、すでに補正が適用された明細書の浄書、並びに補正箇所を明記した明細書の謄本の提出を要請されることがある¹⁴⁴。

短期特許

短期特許は、付与前の何時の時点でも補正することができる。但し、出願時の出願において開示された主題を拡大することはできない¹⁴⁵。登録処はまた、明細書および要約書を登録商標を認証するために補正する権限を有する¹⁴⁶。

補正申請は書式 P8 (Form P8) で行い、補正案とその理由を明記すること¹⁴⁷。

139 特許条例31条

140 特許規則27条

141 特許規則27条2号b項

142 特許条例37条za号

143 特許規則31条zs号

144 特許規則31条zt号3項

145 特許条例120条

146 特許条例120条3項

147 特許規則75条

10 指定特許に対する特許付与後措置

取消

標準特許（R）に関して基礎となっている指定特許が指定官庁での手続き（欧州特許庁又は中国国家知識産権局等での異議／無効請求手続き）の結果取り消された場合、当該取消の公告後、所有権者は、香港の登録処に取消命令の写しを提出することが求められる¹⁴⁸。

登録処は官報 *Intellectual Property Journal* に当該取消を公示し¹⁴⁹、標準特許（R）は取り消される。第三者もまた、指定特許の取消を登録処に通報することができ、登録処はその事案を自ら判断するか又は裁判所に付託する¹⁵⁰。

変更

標準特許（R）に関して基礎となっている指定特許が指定官庁での手続き（欧州特許庁での訂正手続き等）の結果変更された場合には¹⁵¹、所有権者は、登録処に以下の文書を提出しなければならない：

- 変更明細書又は変更命令の認証謄本
- 変更通知、並びに
- 一切の翻訳¹⁵²

上記の文書は、指定特許官庁における変更日又は標準特許（R）付与日のいずれか遅い方の日から 6ヶ月以内に提出すること¹⁵³。登録処はその後、香港における標準特許（R）の対応する変更を行う。

11 権利付与後の変更

特許付与後、特許の所有権者は申請を通じて当該特許の明細書を変更することができる。申請は下記の機構に提出しなければならない：

148 特許条例 44 条2項
149 特許条例 44 条3項
150 特許条例 44 条4項および5項
151 特許条例 43条
152 特許規則 35条2項
153 特許規則 35条1項

- 標準特許 (R) : 裁判所
- 標準特許 (O) : 特許登録処、或いは裁判所
- 実体審査証が発行済みの短期特許 : 特許登録処、或いは裁判所¹⁵⁴

何人も、かかる変更に関する異議を申立てることができ、裁判所は、変更を承認するか否かを判断する際に、かかる異議を検討する¹⁵⁵。但し、以下を申立てる変更は無効である：

- 出願時に出願に開示された主題を拡大すること、又は
- 特許によって付与された保護を拡大すること¹⁵⁶。

12 翻訳の問題

特許出願は、英語又は中国語のいずれかで出願することが求められ、通常、出願に用いた言語が手続における言語となる¹⁵⁷。指定特許の出願がいずれか一方の正式言語である場合には、標準特許 (R) の出願は同一言語である必要はない¹⁵⁸。

外国語の名称／用語に相当する中国語の語句がない場合、翻訳の問題が生じ得る。例えば、化学物質の名前には中国語の相当語句がない場合もある。こうしたケースでは、所有者は、相当語句がないことを登録処に連絡する必要がある。

要翻訳文書

完全な全訳を要する文書は以下の通り。

- 英語でも中国語でもない、登録処に提出するすべての文書。これらは手続言語に翻訳しなければならない¹⁵⁹。
- 英語と中国語の両方で提出すべきもの：発明の名称と要約書
- 発明者の氏名がローマ字でも漢字でもない場合には、ローマ字に音訳する¹⁶⁰。

154 特許条例 46 条 2 項

155 特許条例 46 条、及び102 条 2 項

156 特許条例 103 条 3 項

157 特許条例 104 条1 項、及び 2 項

158 特許条例 104 条 3 項

159 特許規則 56 条 1 項

160 特許規則 56 条 2 項

但し、指定特許出願の記録申請を行う時には、一緒に公開された明細書、請求項、図面、調査報告または要約を含む指定特許出願の写しは翻訳不要である¹⁶¹。

範囲の限られた翻訳と訂正

指定対応特許の翻訳が原本に記載されるよりも狭い範囲の保護を受ける結果を招く場合、明細書または請求項の正式言語の一つへの翻訳は、特許取消手続を除いて、当該標準特許 (R) の正本として取り扱われる¹⁶²。したがって、確実に特許を正確に翻訳するよう、大いに注意が必要である。

所有権者は、14 日以内に所定の手数料を納付して、訂正翻訳を提出することができる。但し、もし正確に翻訳されていた場合標準特許 (R) 侵害を成すような発明の使用から発生する支払又は特許権使用料は回収可能ではなく、所有権者は、訂正翻訳が公開又は訂正翻訳が発明使用者に配付されていない限り、侵害訴訟手続を提起することはできない¹⁶³。

訂正翻訳の公開前に、ある者が、翻訳訂正後には侵害行為に相当するような行為を、善意で為した場合、かかる行為は侵害行為にはあたらない。

13 香港における PCT の実施状況 — 中国経由による香港出願

香港は、特許協力条約 (PCT) の適用を受ける。その結果、標準特許 (R) 出願で、対応する指定特許に関する先の優先日を主張できる場合もある。

PCTに基づき中国を指定して国際出願をする場合、香港での標準特許および短期特許保護も求めることができる。国際出願は中国国家知識産権局又は国際事務局に提出することができる。

標準特許 (R)

中国を指定する国際出願に基づく標準特許の記録申請は、以下の時点から 6 ヶ月以内に提出すること：

- 中国国家知識産権局による国内出願通知を發した日、又は
- 中国を指定する国際出願が国際事務局により中国語以外の言語で公開されている場合、

161 特許規則 8 条2項

162 特許条例 106 条 2 項

163 特許条例 106 条 3 項

中国国家知識産権局による国際出願の公開日¹⁶⁴

提出が求められる文書は以下の通り：

- 国際事務局公開の国際出願の写し
- 中国国家知識産権局によって公開された国際出願の翻訳の写し
- 国際出願に関する中国国家知識産権局の情報公開の写し
- 国際出願が国際事務局により中国語で公開されている場合には、国内出願通知の写し

短期特許

短期特許は、国際出願が中国での国内手続段階に移行してから 6 ヶ月以内又は中国国家知識産権局が国内出願通知を発してから6 ヶ月以内に出願すること¹⁶⁵。必要な文書は以下の通り：

- 国際事務局公開の国際出願の写し
- 国際調査報告の写し（公開国際出願に包含されたもの又は別途公開されたもの）
- 国際出願が中国の国内手続段階に移行した日
- 中国国家知識産権局公開の国際出願の翻訳（もしあれば）の写し
- 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写し
- 中国国家知識産権局が国内出願通知を出してから 6 ヶ月以内に短期特許出願がなされる場合、国内出願通知と通知発行日の写し¹⁶⁶

164 特許条例 16 条、特許規則 15 条 1 項c 号および 15 条 2 項a 号

165 特許条例 125 条および特許規則 78 条

166 特許条例 125 条および特許規則 78 条 2 項

14 審判制度

特許条例に基づく登録処の一切の決定又は命令に対し不服を申し立てることができる¹⁶⁷。これには、登録官による裁量権の行使も含まれる。

14.1 不服申立

第一審裁判所である香港高等法院は、不服を審理する管轄権を有する。当事者は、登録官の当該決定の日、又は登録官の理由書の交付の日から 28 日以内に不服を申し立てることができる¹⁶⁸。

同裁判所への不服申立に加えて、不服理由を記載した訴訟開始申立書を同高等法院 (LG 1, High Court Building, 38 Queensway, Hong Kong) に提出する必要がある。また、同文書を同期間内に登録処に送達することが求められる¹⁶⁹。

14.2 審判手続に要する費用と時間

不服申立から最終判断までに 2 年～3 年を要することもある。但し、裁判所の利用可能な期日や事案の進行状況により、それ以上かかる場合もある。

審理に要するコストは、事案の事情と争点の複雑さに応じて、大きく異なる。典型的な法的コストは、おおよそ HK \$500,000 から HK \$2,000,000 までの間で様々である。

15 取消

何人も、以下を根拠として、裁判所に対し発明特許取消命令を請求することができる：¹⁷⁰

- 発明が特許性のない発明であること
- 特許が非適格者に付与されたこと（但しかかる請求は特許付与から 2 年以内に行わなければならない、裁判所による宣言が言渡された者又は当該特許付与の資格を有すると

167 特許条例 130 条

168 高等裁判所規則 55 (4) 2

169 高等裁判所規則 55 (4) 3

170 特許条例 91 条 1 項

裁判所から認定された者のみが提起できる) 171

- 明細書は、当業者が実施できるために十分明確で完全な方法で発明を開示していないこと
- 明細書に開示された事項が特許出願のそれを超えていること
- 特許によって認められた保護が無効な特許出願又は明細書の補正によって拡大されていること
- 特許が同一発明に係る 2 つの特許の 1 つであり、同一のみなし出願日を有するおよび／又は所有権者が異なること（但し、裁判所は、出願人に十分検討し特許明細書の修正を行う機会が与えられていない場合には、取消命令をしてはならない） 172。
- 標準特許（R）の場合は、対応する指定特許が、欧州特許庁における付与後異議申立手続又は中国知識産権局における付与後取消手続に続いて、取消されていること¹⁷³。

裁判所は、当該特許の無条件取消命令を下すか、または指定期間内に補正明細書が提出されない場合には当該特許を取消すとの命令を出しつつ、限定的な範囲で無効にすることができる¹⁷⁴。

171 特許条例 55 および 92 条

172 特許条例 92 条 2 項

173 特許条例 54 条

174 特許条例 91 条 2 項

16 特許権取得・維持に関する著名な判例

Environmental Systems Product Holdings Inc v DPC Technology Ltd [2010] 3 HKLRD 212

被告は、車両排気ガスの「遠隔排気測定方法とシステム」に係る短期特許権者である。原告は、発明の特許性のないことを根拠に当該特許の取消を請求した。裁判所は、発明が新規ではなかったことおよび進歩性に欠けていたことを示す先行技術に基づいて、当該特許を取消した。裁判所は、「香港特許庁では方式審査のみを実施し、ゆえに特許の付与は発明が特許性を備えていることを意味しない」と特に言及した。裁判所はまた、短期特許制度が実際には出願人の誠実性に大きく依存した制度であると判示した。

SNE Engineering Co. Ltd. v Hsin Chong Construction Co. Ltd. [2015] 4 HKLRD 517

杭抜きにおける、「回転機とくさびを用いた方法」にかかる香港短期特許権利の所有者だった原告は、元請業者である共同被告Hsin Chong Construction (Hsin Chong)により雇用され、広深港高速鉄道工事現場にて、取り壊された建築の杭を除去する工事に携わった。しかし、杭の除去工事の進捗が不十分であるとの主張により、紛争が起こされた。その後、原告はHsin Chongが下請け契約の解除を考えていることに気づいた。

原告は工事現場で用いられた杭抜き方法を守るため、香港短期特許を出願した。当該短期特許は原告がHsin Chongとの関係が悪化し始め、契約解除の交渉において、自社の立ち位置を改善する戦略として出願されたようだ。しかし、下請け契約は最終的に解除され、Hsin Chongは工事を引き継いで、原告の使った杭抜き方法と同じ方法を継続して使った。

原告は特許権侵害を主張し、Hsin Chongを提訴したが、当該特許が新規性に欠け、および開示が不十分であるため無効であるとHsin Chongに反訴された。

第一審裁判所は原告の訴えを却下し、当該短期特許は下記の理由により無効であると主張した：

1. 当該短期特許の明細書では、当業者に使わせられるほど、発明の開示が十分明確、完備ではなかった

2. 当該方法は既に公衆により利用できるため、新規性に欠けていた
3. 審査官の調査は当該短期特許の主題ではない発明に関するものであることが判明した。従って、原告は特許条例113条に規定された、当該発明に「関する」審査報告を提出しなかったことになる。

明細書の開示した内容が十分であるかを判断する際、答えられるべき問題は、当該明細書の開示した発明が、当業者が過大な負担を負わずに使えるほど、十分明確、完備であったか否かである。一方、明細書の誤りについて、当業者が新たな創造的技術を使わず、誤りの修正、及び脱漏の補正を行える場合、その明細書は十分であると考えられる。

第一審裁判所は法的原則と鑑定証人の証拠を踏まえて、特許明細書が明確ではないと証明した六つの欠陥を確認した。例としては、当該短期特許にある図解がその方法の文字説明と一致しないこと、または方法の描述に技術的な不備があることなどが挙げられる。

原告は上訴した。しかし、上訴法廷は第一審裁判所の判決を支持し、上訴を退けた。

本件はクレーム解釈・新規性・開示の十分性など、コモン・ローを用いている国々の弁理士によく知られている原則が香港の法廷に適用すると確認した。

第3節 特許代理制度の改定

香港では現在、特許弁理士・特許代理機構を規制する枠組みがなく、法律、または香港政府により承認された特許代理資格取得制度もない。香港にいる弁理士は、例えばオーストラリア、中国、欧州、英国、又は米国など他の法管轄地域で資格を取得した者である。新特許制度が導入された2019年12月19日以前は、「特許代理者 (Patent Agent)」、「弁理士 (Patent Attorney)」、または類似した名称を名乗る者に関する規制がなかった。しかし、新特許制度の創設と共に、香港政府は香港における特許代理サービスを規制する必要性を検討した。規制を通じて新OGP制度および改善した短期特許制度の導入を補完すべく、当地における特許専門家を育成し、人材プールを構築するためである。オーストラリア、中国、シンガポール、英国、並びに米国など、特許代理業が法制度の下で規制されている法管轄地域の規制システムを参考にした新特許条例では、暫定措置として、香港で特許関係職業の資格について他人を誤解させる、又は混乱させる名称、或いは説明の使用が禁止されている。

当該条項では、何人もその香港内の業務、取引又は專業、或いはそれらと関連する状況で、意図的に下記の名称・説明を使用、又は使用の許可をしてはならない：

- (ア) 公認特許代理者 (certified patent agent)
- (イ) 登録特許代理者 (registered patent agent)
- (ウ) 公認特許弁理士 (certified patent attorney)
- (エ) 登録特許弁理士 (registered patent attorney) 或いは
- (オ) 名称や説明を使用、又は使用の許可を得た者が下記の資格を所持していると勘違いさせる名称や説明：
 - ① 香港で特許代理サービスを提供できるように取得した資格、並びに
 - ② 法律、または香港政府により承認された資格¹⁷⁵

注意すべき点として、法管轄地域を明記し、香港以外の法管轄地域で合法的な特許代理サービスを提供していることのみを示す資格に関する名称や説明の場合、上記の条項は当該名称や説明の使用、又は使用の許可を禁止しない¹⁷⁶。

政府の目標は、香港で提供された特許関連アシスタンスやアドバイスが最低限の基準を満たすように、特許代理サービスにおける（名称のみならず、特許代理サービスの詳細条項まで規制する）完備な監督体制を一段階ずつ築くことである。

175 特許条例144A条1項及び2項

176 特許条例144A条3項

[特許庁委託事業]
香港知的財産保護マニュアル
(旧 模倣対策マニュアル 香港編)

2021年1月
禁無断転載

[調査受託]
Bird&Bird
独立行政法人 日本貿易振興機構
香港事務所
(知的財産部)