

外国特許トピックス

2020年2月
特許業務法人 志賀国際特許事務所
外国事務部 加藤基志

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

新設された香港標準特許の直接出願に関する情報

2019年12月19日より、香港標準特許を直接出願することができるようになりました(2019年10月の外国特許トピックスで紹介)。今回は香港標準特許に関するその後入手した詳細情報を紹介します。

1. 各手続き

■出願手続き

- ・新設された標準特許出願は、香港特許登録局に中国語または英語で直接手続きを行うことができます。パリ条約に基づき先の出願の出願日から12ヶ月以内に優先権を主張する出願を行うこともできます。
- ・香港はPCTには加盟していないので、PCT国内段階としてPCTから直接移行することはできません。

■方式審査／出願公開／審査請求

- ・当該出願が方式要件を満たしていない場合、登録官は出願人に不備を通知し訂正するよう請求することができます(不備訂正期限:通知日から**2ヶ月**)。
- ・出願日が付与され、全ての方式要件を満たした場合、出願日または優先日から18ヶ月後に公開されます。
- ・出願人は、登録官に対して最先の優先日または優先権主張がない場合は出願日から**3年**以内(延長不可)に審査請求をしなければなりません。登録官は、出願公開および審査請求と所定手数料の受領後、当該出願が実体審査の段階に入ったことを出願人に通知します。

■実体審査

- ・登録官は、新規性、進歩性、産業上の利用可能性について審査します。実体審査を行うに当たり 中国国家知的財産局の技術的支援を受けることができます。当該出願が審査要件を満たしているか否かに関する決定は、最終的に登録官により行われます。
- ・当該出願が審査要件を満たしていない場合、登録官は審査通知を発行します(応答期限:通知日から**4ヶ月**／2ヶ月延長を1回のみ可)。出願人が期限内に応答しない場合、当該出願は取下げられたものとみなされます。
- ・登録官が出願人の応答によっても依然として審査要件を満たしていないと考える場合、当該特許の付与を拒絶する仮決定を行います(再審査請求期限:決定日から**2ヶ月**／2ヶ月延長を1回のみ可)。出願人が期限内に再審査請求しない場合、登録官は当該出願を拒絶する最終決定を行います。
- ・登録官は、出願人が提出した再審査請求を検討し、当該出願が問題の審査要件を満たしていないとの見解を維持する場合、再審査意見書を発行します(応答期限:発行日から**2ヶ月**／2ヶ月延長を1回のみ可)。応答内容が問題の審査要件を未だ満たしていない場合、登録官は更なる再審理意見書を発行し出願人に補正の機会を与えます。登録官が最終的に審査要件を満たしていないと判断した場合、または出願人が期限内に応答しない場合、登録官は当該特許を付与することを拒絶する最終決定を行います。出願人は拒絶決定が不服の場合、第一裁判所に上訴できます。

■特許査定／補正／分割出願／年金

- ・登録官は、標準特許出願の実体審査を完了した後、請求された補正と共に当該出願がすべての審査要件を満たしていると判断する場合、特許明細書ならびに出願人および発明者の名称を公表し、特許付与証明書を交付後に特許付与の事実を公報に告示します。特許料の納付は要求されません。
- ・出願人は、(a)出願公開の準備完了前、(b)審査請求提出時、(c)実体審査段階通知日から3ヶ月以内、(d)実体審査中の庁指令応答時、に補正することができます(登録後補正も特許保護を拡張しない範囲で可能)。
- ・分割出願は親出願が係属している間はいつでも行うことができます。しかし、(a)親出願において方式要件を満たさない旨の通知が発行された場合はその通知日から**2ヶ月**以内(延長不可)、(b)親出願において拒絶決定が出た場合は最終拒絶通知日から**2ヶ月**以内(延長不可)に、分割出願を行わなければなりません。
- ・年金は登録後の4回目の出願当日に初回納付を行い、その後権利満了(出願日から20年)まで毎年納付します(出願維持年金はありません)。

2. 香港の他の特許制度との比較

	標準特許(新設制度)	指定特許(現行制度)	短期特許(現行制度)
出願方法	直接出願	指定特許庁(中国国家知的財産局、英国知的財産庁、および英国指定を含む欧州特許出願に関する欧州特許庁)のいずれか1つに出願後、出願公開から6ヶ月以内に記録請求	直接出願またはPCT中国実用新案移行を基に出願
審査制度	方式審査と実体審査	方式審査のみ	方式審査のみ(ただし、権利行使前に実体審査を受ける義務あり)
存続期間	出願日から20年	指定特許出願日または国際出願日から20年	出願日から4年

以上