

今始まる，香港を活用した知財戦略

——香港の対中戦略上の位置付けと新制度設置を踏まえて——

道 下 理 恵 子*

抄 録 日本企業が中国企業に対する特許ライセンス交渉を優位に進める上で、香港をいかに活用するかについて考える。まず香港の概況と知財面で香港が実は注目されてこなかった理由を述べる。中国企業とその親会社、関係会社等の多くが香港に拠点と金融資産を置く現状は、外国企業の対中国知財戦略上で着目すべき点に関して指摘する。現状、外国企業の香港の活用は訴訟地ではなく仲裁地としてであることから、香港での仲裁に関して解説する。ここへ来て、香港政府は特許制度改正及び裁判所の機構改革を実施し、特許出願と特許訴訟を行う環境を整え始めたため、香港は知財戦略拠点としての機能を高めつつある点について説明する。香港での諸改革は中国の戦略上のものであるが、外国企業にとっては香港を活用した新たな挑戦を始める契機となると考え、日本企業への注意と行動を提案する。

目 次

1. はじめに
2. 香港の概況
 2. 1 グローバルセンターとしての香港
 2. 2 中国企業の拠点としての香港
 2. 3 香港の特許出願状況
 2. 4 交渉相手としての香港人
3. 紛争解決での香港の活用状況
 3. 1 香港での訴訟
 3. 2 香港での仲裁
 3. 3 中国での履行
4. 独自特許付与制度の導入
 4. 1 新制度の背景
 4. 2 従来 of 香港特許制度
 4. 3 2019年施行の新制度
5. 知財戦略における香港の活用方法
 5. 1 侵害発見のための香港
 5. 2 交渉材料としての香港
 5. 3 証拠収集のための香港
 5. 4 仲裁決定のための香港
6. おわりに

1. はじめに

今、日本企業が、中国企業との知財交渉において優位となるための、手段・方法が必要とされている。米中経済摩擦の焦点は知財問題である。米国企業の知財が中国（以下、中国本土を指す）で不当に扱われ、侵害されているというのが理由だが、日本企業も同じ課題を抱えているからである。

例えば、日本企業にとって中国企業に対する特許ライセンス交渉や権利行使は難問の1つである。欧米企業と数多くの交渉経験を持ち、成果をあげて来た日本企業は数々あるが、中国企業との交渉で成果を収めたと胸を張れる日本企業は数少ないだろう。

これら課題の打開策となる可能性があるのが、これからの香港の活用である。2019年12月19日、香港特別行政区政府は独自の特許付与制

* バード&バード法律事務所 パートナー弁護士
Rieko MICHISHITA

度を新たに導入し、香港高等法院も知財裁判の効率改善に着手した。これら措置が外国企業にとっても不利なく使えるものとなれば、中国企業に対するライセンス交渉や権利行使は香港で急増するだろう。なぜなら香港には、主要な中国企業の多くが進出しており、その資産を置いているからである。もちろん、香港で民主化運動が起きているように、一国二制度の行方からも目は離せない。同様、香港におけるこれら知財制度改正の全ては、中国政府の大きな政策の枠組みの中で進められている事実も認識しておかねばならない。

本稿では、日本企業が対中国知財戦略を考える上で、香港を今後、視野に入れておくことがいかに重要であり、いかに適しているか、日本企業による今後の香港の活用方法などについて述べる。

2. 香港の概況

2.1 グローバルセンターとしての香港

2019年における香港の人口は約7,500万人¹⁾、2018年の経済規模(名目GDP)は約3,627億ドル(日本4兆9,713億ドル、中国13兆6,082億ドル²⁾)、一人当たりGNI(国民総所得)5万300ドル(日本4万1,310ドル、中国9,460ドル³⁾)であ

る。世界の主要企業が集積し、トップクラスの国際貿易センター及び国際金融センターとしての地位を確立している。英国領であった歴史、文化を持つ香港の価値が変わることはなく、さらなる向上が見込まれている。

米中経済摩擦では、互いに制裁関税を実施しているが、今のところ、米国によって香港の地位が変更される兆候はない。香港は従来から、米国との関係において、中国とは異なる貿易地域とみなされている。香港から米国への輸入関税も中国とは異なり、特別な経済的地位を享受している。

世界貿易は、不確実性がつきものだが、香港は依然、世界の貿易活動の中継する魅力ある場所である。このことは中国企業にとっても同様である。また、国際金融センターとしても、例えば世界のIPO市場において、香港は極めて重要な存在である。グローバル500企業だけでなく、特にアジアの企業にとって香港は資金調達のための主導的地位を維持している。同様、中国企業の香港証券取引所上場は非常に活発である。

今後、グローバルセンターとして上海が香港を抜くのではとの声も聞かれるが、香港の地位は当分続くものと思われる。

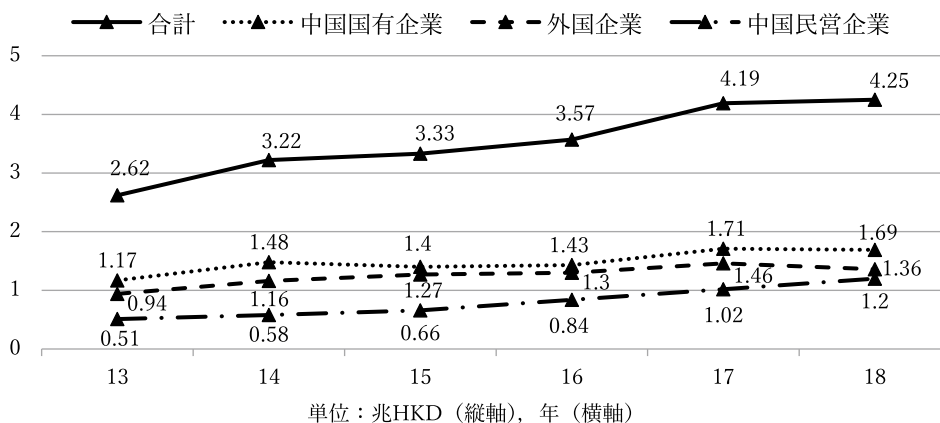


図1 中国関連の貸出残高(2013-18年)

表1 香港証券取引所上場件数の推移⁴⁾

年	中国企業 (件)	全上場企業 (件)	中国企業の 占有率 (%)
2016	1,002	1,973	50.79%
2017	1,051	2,118	49.62%
2018	1,146	2,315	49.50%

2. 2 中国企業の拠点としての香港

中国企業は、1997年の香港返還前から香港のグローバルセンターとしての利便性を受けているため、香港へ進出して事業を展開していたが、返還後にそれは急激に増えた。

香港での会社設立は返還前から非常に簡単で、必要事項が揃ってさえいれば数日で会社設立ができるが、返還前は中国から香港への渡航手続きが大変だった。返還後、渡航規制が緩和され、ビジネスでの渡航許可証を取り易くなったのに伴い、会社設立も加速した。

外貨送金、資金運用や税金の手続きが従来から非常に煩雑で厳しい中国に対して、効率的で自由な香港は、中国企業にとって今も重要な存在であり、香港に親会社や販売会社を持つことは一般的である。

香港では事業活動で得た収益、資産を香港に蓄積して香港や海外で自由に事業投資を行え

る。特に、物流は中国本土に設立した会社で行い、商流は香港に設立した会社でと、取引を分ける形態が多い。中国本土と香港の会社は別法人である。中国企業が中国で生産した製品を相手国へ直接輸出し、商談や代金回収は香港に設立した会社で行うわけである。

現在、主要企業だけでなく様々な中国企業が香港に会社を設立している。結果、次の事例のように、最初から悪用するために香港で会社を設立する中国人・中国企業は後を絶たない。

事例1 シャドーカンパニー (SHADOW COMPANY)

Pandora A/S香港及びその完全子会社 Pandora Jewellery Asia Pacific Ltd. (併せて「パンドラ」)は、高等法院規則 (the Rules of the High Court) 第19号命令第7条規則に基づき、香港の会社7社を訴えた。

パンドラは、「パンドラ」ブランドで知られる、デンマークに本社をもつジュエリー・アクセサリーの製造・販売会社である。同グループは宝飾品のデザインと生産販売を香港及び世界で行っており「パンドラ」ブランドは大きな名声を獲得。Pandora A/Sは「パンドラ」に関する多くの登録商標を有している。

表2 親会社の所在国・地域別の在香港拠点数及び割合の推移⁵⁾ (単位: 件, %)

親会社所在国	2015	2016	2017	2018	2019
中国本土	1,091 (13.8)	1,123 (14.1)	1,264 (15.4)	1,591 (18.2)	1,799 (19.9)
日本	1,358 (17.2)	1,376 (17.2)	1,378 (16.8)	1,393 (15.9)	1,413 (15.6)
米国	1,368 (17.3)	1,353 (16.9)	1,313 (16.0)	1,351 (15.4)	1,344 (14.9)
英国	631 (8.0)	656 (8.2)	675 (8.2)	712 (8.1)	713 (7.9)
シンガポール	357 (4.5)	382 (4.8)	408 (5.0)	427 (4.9)	446 (4.9)
ドイツ	340 (4.3)	357 (4.5)	382 (4.6)	396 (4.5)	420 (4.6)
フランス	315 (4.0)	334 (4.2)	343 (4.2)	373 (4.3)	371 (4.1)
台湾	413 (5.2)	387 (4.8)	381 (4.6)	371 (4.2)	339 (3.8)
その他	2,031 (25.7)	2,018 (25.3)	2,081 (25.2)	2,140 (24.5)	2,197 (24.3)
合計	7,904	7,986	8,225	8,754	9,042

高等法院は、香港の会社7社の社名が「パンドラ」ブランドに類似し、詐称通用とした。またこの7社はシャドーカンパニーであるとし、同社の書類を用いて、中国本土において自社の商品をパンドラの商品であるかのように見せかけることは、詐称通用による不法行為に該当する、と判示した。

香港は中国企業にとってだけでなく、中国人の、特に経営幹部層にとっては、個人的に蓄財し、海外に家を買って家族を移住させる等の旨味がある。端的に言えば、彼らは香港で問題は起こしたくはないと考えている。2019年11月、米国で成立した香港人権法では、中国人個人の財産口座を凍結できる。香港での民主化運動がいち早く収束して欲しいと願っているのは、彼らも同じなのである。

2019年初頭、広東・香港・マカオをつなぐグレートベイエリア（粵港澳大湾区）での開発計画「粵港澳大湾区」構想が発表された。香港と中国との関係は、今後さらに強まって行く。その時、グローバルセンターとしての位置付けを継承し続けられるか否かで、中国企業や中国人にとって、拠点としての香港に対する見方も変わってくると思われる。

2. 3 香港の特許出願状況

世界知的所有権機関（WIPO）によると、香港は世界の特許庁トップ20の1つで、2018年中の特許出願件数は世界15位の1万5,986件だった。中国本土や他先進諸国に比べると極めて少ないのが現状である。

しかし、2017-2018年の特許出願件数の増加率は全世界で5.2%増だったのに対し、香港は20.2%増で世界1位である。中でも中国人・中国企業による香港への出願件数は増加の傾向にある。

香港の出願のほとんどは、非居住者による。

非居住者の特許出願比率は、多くのアジア諸国や世界各国の平均よりはるかに高い。今般、新たな特許制度が導入されたことで、さらなる増加が見込まれる。日本企業の今後の動向が注目される。

2. 4 交渉相手としての香港人

香港に対して日本人が持つイメージは、英国植民地時代より培われた経済・法律環境、高い教育水準があるという良いイメージであろう。香港企業に対しては中国企業と違って欧米企業並みのコンプライアンスが保たれていると想定する日本企業も少なくないかもしれない。

しかし現場での実感としては、中国系香港企業の経営者は中国企業の経営者よりもしたたかで、駆け引きをするという印象がある。警告書やメールを送っても、交渉のタイムテーブルを作っても、無視することはよくある。交渉で約束したことも平気でひっくり返すことがよくある。中国流の交渉術と同じである。このギャップに戸惑い、振り回される日本企業も多い。交渉期間の引き延ばし、音信不通、交渉の場での非難や恫喝、大声、交渉決裂かと思わせるようなパフォーマンスはよくある。

香港人をオーナーに持つ香港企業と交渉を行う上で極めて重要となるのが、実は交渉言語の選択である。近年、香港人の英語能力の低下がみられる。英国植民地時代には、学校の授業が英語で行われていたが、返還後は広東語または中国語（普通語）中心で行われている。英語を母国語としない現在、高度な技術論争、法律問題を英語で討論し、交渉に使われる微妙なニュアンスまでくみ取ることは難しい場面がみられる。

加えて、相手の手配した通訳に任せてはいけない。特許ライセンス交渉は非常に高度な技術、法律論争となるので、費用はかかるにしても、最初から専門の弁護士に通訳、交渉を依頼すべ

きである。

3. 紛争解決での香港の活用状況

3.1 香港での訴訟

香港の判事の質と判決の質に関しては総じて信頼性が高く、一貫性がある。しかしながら、従来香港を係争地を選択することは稀であった。中でも知財の案件数は非常に少ない。特許、商標、著作権に係る訴訟でも、香港市場での営業上の問題、防衛のための訴訟が大半である。理由は、香港での訴訟は多くの時間と莫大な費用がかかるからである。これまでは知財専門の判事が存在しなかったため、原告・被告両方のエキスパートが判事に説明する回数は多く、審判や検討にかかる時間は長く、フルトライアルで7、8年となるケースはざらにあった。結果、弁護士費用はロンドンでの訴訟並みになり、100万ドルを超えることにもなる。当然、小額訴訟は回避される。

また、香港訴訟判決の中国本土での執行件数について、2016年から2019年の間で見ると、2018年に1件あるだけで、他の年には見当たらなかった。

したがって制度が変わる現時点では、日本企業も今こそ香港の裁判所を使いましょう、という流れにはならないが、後述するように対中国知財戦略における交渉戦略上のワンステップとして組み込んでいくことを検討する時期に来ていると、考えている。

表3 香港の知的財産権侵害訴訟案件の件数⁶⁾

年	訴訟件数
2016	16
2017	15
2018	16
2019	13

3.2 香港での仲裁

香港では訴訟より仲裁を活用する方が一般的である。知的財産権を巡るいかなる種類の紛争でも、これらを解決するために仲裁を用いることができる。当事者の権利保有や法律管轄地等は問わない。また、香港の仲裁は中国にある地方保護主義的な傾向はなく、外国企業に対しても公平である。

対象となるのは、特許、ノウハウ、商標、著作権、実用新案またはその他のタイプの「小特許」、追加保護証明書、データベース権など。将来的に出現可能性のある新しいタイプの知的財産権も含まれる。他の法律管轄地で登録または発生した知的財産権を例として挙げることもできる。

紛争の中身は、知的財産権にまつわる侵害、権利の発生、有効性、所有権、権利範囲、権利存続期間等を巡るもの、知的財産権取引を巡るもの、知的財産権に対して支払われるべき報奨を巡るものなど、どのような紛争対象でも仲裁に付され得る。

中国大手企業は、外国企業に対して仲裁申立てを行う場合には中国での仲裁を選ぶが、海外で行う場合は中国語が使える中国の事情に詳しい仲裁人がいる香港かシンガポールを選ぶ。香港の仲裁決定書は中国大陸で履行できる。

香港国際仲裁センター (the Hong Kong International Arbitration Centre : HKI AC) によれば、ほぼ半数が中国がらみである。

表4 中国当事者が申請した中国当事者が関与する仲裁案件 (2016-19年)

年	仲裁案件数	全体に占める割合 (%)	当事者の国・地域数
2016	17	31	10
2017	40	48	16
2018	32	46	12
2019	34	39	18

表5 中国籍以外の当事者が申請した中国当事者が関与する仲裁案件数（2016-19年）

年	仲裁案件数	全体に占める割合 (%)	当事者の国・地域数
2016	37	69	16
2017	44	52	17
2018	38	54	14
2019	53	61	21

香港で仲裁が選ばれる理由は、当事者自治、特定分野の専門知識を有する仲裁人⁷⁾を選べる自由、そして機密性が確保されているなど、外国企業にとっても魅力的な特徴を備えているからである。

まず当事者自治により、当事者は、どの紛争を仲裁に付すのか、仲裁廷が認容できる救済、仲裁手続の進行など、紛争を迅速に解決する策について、事前に合意することができる。一般的に香港が仲裁地である場合、仲裁人は、民事訴訟において香港第一審裁判所が命じ得る救済、すなわち、金銭的損害賠償、特定行為（例えば、知的財産権の登録権利者に対して知的財産権の一部範囲を放棄や修正を行う、別の当事者に譲渡するように命じる等）、差止め救済（例えば、当事者に侵害行為を控えるよう命じる）に関する裁定権限を有する。

香港はニューヨーク条約（外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約）に加盟しているため、香港の仲裁決定は世界156カ国以上で執行でき、各国裁判所の許可の下で香港裁判所の判決と同様に執行され得る。これは、損害賠償額の予定

に関する限定的規定の例外を除き、知的財産権の文脈では香港司法判決のクロスボーダーな執行が概ね禁じられている状況と対照的である。

3.3 中国での履行

香港での仲裁決定書は中国大陸で履行できる。バード&バード法律事務所が独自に調べた結果、香港の仲裁決定書によって中国の裁判所で執行申請が出され、認められる事例は年間数件から20件ほどある。2019年は90%近くの確率で執行できている。これらの事例から香港仲裁決定が中国において高確率で執行できることは示されているが、多くは契約内容や支払いの履行等で、知財関連と思われる案件は見当たらなかった。

2019年10月1日、「中国本土と香港間の仲裁判断の相互執行に関する取決め」⁸⁾が発効したことによって、香港仲裁決定書を中国本土で執行し易くなった。香港での仲裁の当事者は財産、資産、または保存命令の申請を中国の中級人民法院に直接行うことができ、中国での仲裁の当事者は、差止めまたはその他の暫定措置のために香港高等法院に直接申請できる。

仲裁判断は、管轄権の欠如、不適切な仲裁廷の構成、重大な手続上の不規則性がある場合、または判断執行が公共政策に反する場合等、限定的な根拠に基づいてのみ拒否され得る。

本取決めのほか、香港はこれまでに中国との間で、相互司法共助の様々な側面に関して次の6つの取決めを結んでいる。

表6 香港仲裁決定を中国で執行申請した訴訟案件の推移（2016-19年）⁶⁾

年	総件数	執行申請が許可された件数の割合 (%)	知財関係件数	事由と割合 (%)	仲裁案件に関わる司法管轄区域の数
2016	5	40.00	0	契約紛争 (60.00)	5
2017	18	77.78	0	契約紛争 (72.22)	7
2018	13	76.92	0	契約紛争 (100)	7
2019	8	87.50	0	契約紛争 (100)	9

- 1) 本土（以下、中国本土のこと）と香港裁判所間の民事及び商業手続における司法文書の相互送達の取決め
- 2) 本土と香港特別行政区との間の仲裁判断の相互執行に関する取決め
- 3) 裁判所の選択に従った、本土及び香港特別行政区の裁判所による民事及び商業問題における判決の相互認識と執行に関する取決め
- 4) 本土及び香港特別行政区の裁判所間の民事・商業問題における相互証拠収集に関する取決め
- 5) 本土の本土および香港特別行政区の裁判所による結婚および家族事件における民事判決の相互認識と執行に関する取決め
- 6) 本土および香港特別行政区の裁判所による民事および商事問題における判決の相互認識と執行に関する取決め

4. 独自特許付与制度の導入

4.1 新制度の背景

香港で民主化デモが続く中、2019年12月19日に香港独自の特許付与制度の導入及びその他の制度改正が施行された。そのタイミングから、香港の独立姿勢を示すものと思われがちであるが、これらの改正は全て、中国が主導する「一帯一路」構想と「粵港澳大湾区」構想の大きな枠組みの中で行われている。

一帯一路構想は、2015年3月28日に国家発展改革委員会、外交部及び商務部から合同で公布された経済の自由化と市場の一体化を目指す、グローバルな経済協力体制の構築を目的とした広域経済圏プロジェクトである。そして、広州や深圳をはじめとする広東省9都市に、マカオと香港を加えた合計11都市の経済協力強化により一大経済圏の形成を目指すことを掲げたのが、粵港澳大湾区構想である。

これらプロジェクトの一環として中国は、香港に知的財産権保護及び関連専門サービス等の優位性を十分に発揮させ、地域の知的財産権取引センターとしての地位を確立させることが重要だと考えており、まさに国家プロジェクトとして推進を始めているのが独自特許付与制度である。

以下、香港の特許制度の経緯、今般の改正点について解説する。

4.2 従来の香港特許制度

(1) 香港返還前

植民地政権下の時代、香港の知的財産権制度と法律は、宗主国である英国の法律と手続きに基づいていた。

例えば、香港には独自の特許制度がなく、香港政庁は独自の特許を付与できなかった。英国特許または英国を指定した欧州特許が付与されてから5年以内に香港特別行政政府の知識産権署⁹⁾に登録請求し、形式審査を経て登録するという、英国特許または英国を指定した欧州特許を拡張する制度になっていた¹⁰⁾。

1997年7月1日、主権が英国から中国へ移交される際、新生香港の憲法となる「香港特別行政区基本法」(Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region, 以下基本法)が新たに制定、施行された。基本法では、香港の法的な分離状態を維持する「一国二制度」原則に従い、香港を中国とは別の法的管轄地とした。

同様、香港の知的財産権制度は、基本法の第139条及び140条において、香港の自律性を維持し、中国とは別の知的財産権制度と法律を有すべきことを規定した。

現在のところ、香港と中国との間で、登録された知的財産権に関する相互保護制度は存在していないので、一方の法域で登録された知的財産権がもう一方の法域で自動的に保護されるこ

表7 香港特別行政区基本法 第139条及び140条

第139条	<p>The Government of the Hong Kong Special Administrative Region shall, on its own, formulate policies on science and technology and protect by law achievements in scientific and technological research, patents, discoveries and inventions.</p> <p>The Government of the Hong Kong Special Administrative Region shall, on its own, decide on the scientific and technological standards and specifications applicable in Hong Kong.</p>	<p>香港特別行政区政府は科学技術政策を自ら制定し、法律に依り科学技術の研究成果、特許及び発明創造を保護する。</p> <p>香港特別行政区政府は香港に適用する各種科学、技術標準及び規格を自ら制定する。</p>
第140条	<p>The Government of the Hong Kong Special Administrative Region shall, on its own, formulate policies on culture and protect by law the achievements and the lawful rights and interests of authors in their literary and artistic creation.</p>	<p>香港特別行政区政府は文化政策を自ら制定し、法律に依り作者が文学芸術創作のなかであげた成果及びその合法権益を保護する。</p>

とはない。しかし、特許、商標及び意匠出願等、知的財産権の優先権に関しては、相互認証する仕組みが既に確立している。

なお、基本法の第158条の規定に基づき、基本法の解釈権は、全国人民代表大会常務委員会に置かれている。解釈権の行使に関してはこれまで論議されてきた。

香港返還前の1997年6月27日、香港における特許保護基盤となる「香港特許条例 (Cap.514)」(The Hong Kong Patents Ordinance)¹¹⁾は、香港植物品種保護条例 (Cap.490)、香港意匠条例 (Cap.522)、香港著作権条例 (Cap.528) とともに制定された。

(2) 香港返還後

香港返還後、香港特許条例下で付与される香港の特許は、最長20年間保護する「標準特許」(Standard patent) と、最長8年間保護する「短期特許」(Short-term patent) の二種類である。

標準特許の付与は、返還前と同じ再登録申請方式の「指定特許出願」による。このため標準特許を得るには、まず指定特許庁へ出願をしなければいけない。

指定特許庁とは、返還前の英国知的財産庁(UKIPO)、欧州特許庁(EPO)と、新たに国

家知識産権局(CNIPA)を加えた3つである。欧州特許庁の場合、依然として欧州特許条約に基づき英国を指定した特許だけを対象とした。

指定特許出願は、指定特許庁での出願公開日から6カ月以内に香港の知識産権署に対して行わなくてはならない(香港特許条例第15条)。指定特許庁における特許出願が特許査定まで進んだ場合、6カ月以内に香港の知識産権署へ指定特許の記録申請と登録付与申請をしなければならない(香港特許条例第23条)。香港で標準特許として登録されるため必要な実体審査は指定特許庁の審査であり、香港の知識産権署ではその査定を以って方式審査のみ行われる。

登録は、知識産権署の特許登録所(Patents Registry of Intellectual Property Department)で行う。知識産権署には特許登録所の他に、商標登録所(Trade Marks Registry)、意匠登録所(Registered Designs Registry)、著作権許諾団体登録所(Copyright Licensing Bodies Registry)も設置されている。

香港の知識産権署へ登録された標準特許は、指定特許庁において付与された特許から独立したものとなる。標準特許の取り消しは、香港の裁判所へ請求する必要がある。指定特許庁で指定特許が既に取り消されている場合、標準特許

の取り消しは、それを理由にして知識産権署の特許登録所へ請求する。これには例外があり、欧州特許が認可された後の異議申立手続期間中に取り消された場合は、標準特許も知識産権署への申請時に取り消される。

表8 香港の標準特許の出願件数推移 (2014-18年)¹²⁾

年	標準特許の出願件数	標準特許の登録件数
2014	12,544	5,932
2015	12,212	5,963
2016	14,092	5,698
2017	13,299	6,671
2018	15,986	9,651

短期特許は、もともと商業的な価値の寿命が比較的短期な発明に向けた制度で、日本の実用新案に相当する。短期特許の出願は標準特許と異なり、香港特許登録所に直接提出される。標準特許と同じく、方式要件の審査のみ行われて来た。

出願人は短期特許において、パリ条約締約国または世界貿易機関（WTO）加盟国においてなされた対応特許出願に基づく優先権を享受でき、当該特許を短期特許として香港で取得できる。かかる保護は対応国における出願日から存在する。

短期特許の登録に要する期間は、必要な方式要件を全て満たしていれば、6カ月以内である。

表9 香港の短期特許の出願件数推移 (2014-18)¹³⁾

年	短期特許の出願件数	短期特許の登録件数
2014	587	522
2015	702	495
2016	762	485
2017	693	582
2018	791	763

しかし、短期特許を優先権主張の基礎とした特許出願を行う場合、特許権者の戦術的な理由から、登録までの期間は6カ月以上となることは珍しくない。

4.3 2019年施行の新制度

香港特許条例は、2019年12月19日、香港の立法機関である香港特別行政区立法会（Legislative Council）を2016年6月に通過した「特許（改正）条例」（Patents（Amendment）Ordinance）と2019年5月8日に通過した「特許（一般）（改正）規則」（Patents（General）（Amendment）Rules）が施行され、制度は大きく変更された¹⁴⁾。

主たる変更点は以下の3点である。

- 1) 香港における「独自特許」（OGP：Original Grant Patent）付与制度を創設する
- 2) 標準特許制度は残し、短期特許制度に付与後の実体審査を設けることで、より洗練されたものにする
- 3) 新たに香港特許庁（Hong Kong Patent Office）を創設する

また、制度変更に伴い、「新香港特許庁用の特許審査に関するガイドライン」¹⁵⁾を新設した。

新法下で導入されたその他の変更点には、香港の特許制度や特許実務を主要国の特許庁の動きや実務に沿うものにする措置を含んでいる。例えば、通常12カ月の優先権期間失効後、最長2カ月が経過するまで優先権を回復可能にする措置である。第二医薬用途クレームの新規性及び既知物質の第二用途利用の保護に対する明文規定も導入されている。

(1) 「独自特許」付与制度の導入

今回の制度変更において最も大きな変化は、「独自特許」付与制度の導入である。これで出願人は初めて、香港の知識産権署へ直接、権利期間が20年間である標準特許の権利付与申請が

できるようになった¹⁶⁾。

独自特許の出願は、香港特許登録所内において香港の法律の下で訓練された審査官が、香港特許登録所で定めた審査基準に沿って調査と審査が行われ、権利が付与される。今後、独自特許の出願・登録が増えていけば、権能や実務上の違いが出てくると思われる。出願人は他の地にある指定特許庁で特許出願をしないで済むため、時間やコストの削減効果を得られる。

しかし、PCTに基づく国際出願から香港の独自特許を直接出願することは依然としてできない。このため、PCT経由で香港の標準特許を取得する唯一の方法は、従来の再登録ルートである3つの指定特許庁を経由することが必要になる。

正当な理由があれば、特許審査時に特許性に関する独自のアプローチの採用も可能になる。他特許庁が認めたクレーム表現の採用も不要になる。香港では権利の保護範囲がもっと権利者優位にできる可能性がある。また、中国、欧州または英国で特許保護を確保できない可能性のある出願人が、香港ではしっかりとした特許保護を受けられる可能性があると言及する専門家もいる。

しかし、2017年6月28日に締結された「国家知識産権局（中国）と香港特別行政区政府及び経済発展区による知的財産権領域の協力に関する取決め」¹⁷⁾の第三条、第八条に以下のように書かれている。

第三条 人員訓練

国家知識産権局は、香港商務及び経済発展局に人員訓練、育成、且つ知的財産権分野の人員の専門技能の向上に協力する。

第八条 香港特区の知財制度の支援

国家知識産権局は、条件が許すことを前提として、香港の特許制度実施のために、実体審査、再審及び特許付与後の争議等の関連作

業に援助及び技術を提供する。

中国と香港の審査官の人数については、公式なデータはないが、中国は2017年時点で特許審査官は1万1,000人¹⁸⁾で、2019年には8都市で合計850名増員した。2020年には機械、電気、通信、医薬、光電、材料等の理工科及び工業設計を専門とする2,610名を増員し、5年以内にはさらに6,000名を募集することをすでに発表している。つまり、2万人体制である。

一方、香港では、8名いた審査官（2名は意匠審査官）が2020年1月6日現在、16名となった。

公式な情報は出されていないが、中国の有識者によれば、独自特許の施行初期、審査は国家知識産権局が一部請け負う模様である。これが事実であれば今後、香港の特許審査は中国の特許審査基準が適用される可能性があることになる。この点を香港企業、中国企業、外国企業のそれぞれがどう評価するか、今後の独自特許の出願状況を注視していく必要がある。

(2) 短期特許制度の改良

新たな特許条例の下では短期特許の出願人だけでなく、第三者が登録後の実体審査請求を提出できる。短期特許が有効であると判断された場合、知識産権署から有効性を確認する「実体審査証」(certificate of substantive examination)が発行される。無効と判断された場合、登録取消となる。また香港で特許侵害訴訟を行えるのは唯一、香港高等法院である。実体審査請求は、短期特許に関する権利執行を香港高等法院において開始する前提条件となる。

以前の制度では、認められる独立クレームの数は1つだったが、新制度では2つまで認められる。出願人は、物クレームと方法クレームなど、1つ以上の種類のクレームをより費用対効果の高い方法で取得でき、保護範囲もより広く

することができる。

これらの変更点は、特許権者に対して、特許権保護のためにより多くの選択肢を与えることになる。このため、香港において知的財産権取引を検討する場合、知的財産資産のポートフォリオに短期特許を含めることは、法律及び商業上、より大きな優位性を得ることにつながる。

(3) 「知的財産スペシャリストリスト」の導入

香港政府は新たな特許条例の施行により、特許権付与の効率性を上げ、より強力な権利保護状況を作り出した。だがこれは、香港における知的財産保護の環境変化を説明する話の半分に過ぎない。知的財産権の価値評価に影響を与える権利行使制度についても、変化はもたらされている。

前述した通り、香港内で差止めや差押え命令などの司法的救済を求める特許権者にとって、香港高等法院へ訴えることが現在、唯一の手段である。

しかしながら香港では従来、全ての知的財産権案件は商事法廷で取扱われて来た。知的財産権案件では、技術に関する複雑な事件を審理する必要があるが、知財の専門法廷は香港には存在しなかったのである。このため紛争当事者の間では、事件の処理スピードや費用面だけではなく、判決の質にも影響が出ているのではないかとの懸念は、かねて指摘されていた。

このような状況を改善するため2019年5月6日、「実務指令第22.1」(Practice Direction 22.1)¹⁹⁾が新たに発効し、高等法院に「知的財産スペシャリストリスト」(Intellectual Property Specialist List : IP List)が創られた。中国語では、知識産権案件審訊表となる。今後、知的財産権事件における全ての間審理²⁰⁾や公判審理はIP Listを担当する判事によって管理される。

IP List担当判事は当初、David Lok判事が務めるが、今後は他の担当判事も指名されて行く

ことになっている。

IP Listの主な目的は、知的財産権事件の公判へ進むまでの遅れを効果的に減らすことにある。目標としては、全ての事案を18カ月以内に審理させるため、より効率的で費用対効果の高い方法で処理を進めることである。技術的理解が伴う複雑な特許事件は、公判に進むまでに何年もかかる現状を考えれば、IP Listは大きな後押しとなる。

知的財産権事件を専門とする判事グループがこの取り組みからやがて形成され、この判事グループの中で、この分野の特徴である技術的争点を取り扱うための広範な経験が蓄積される利点もある。

将来的な目標としては、専門知識を有する判事によって、知的財産権事件が今よりも迅速に処理され、信頼できる一貫した判決が下されるようになり、より多くの特許権者と知的財産権保有者から、香港がクロスボーダーでグローバルな知的財産権紛争処理のための場所として考えられるようになることである。

香港での訴訟が増えれば、専門の弁護士や代理人に対するニーズが増え、香港の法曹界には依頼の増加とともに競争が生まれる。結果、特許権者にとって、より効率的で公的透明性の高いシステムとなる。

「独自特許」付与制度と「IP List」の創設は、将来の知識経済に適した特許と知的財産法制度を香港において整備、実現し、地域での香港の優位性を確立するものである。

5. 知財戦略における香港の活用方法

香港は、貿易や金融でのグローバルセンターでありながら、知財面ではあまり脚光を浴びることはなかったが、新制度創設等により、今後は香港が本来持っている様々な特性に着目した活用方法を知財戦略でより活かせる可能性が生まれる。

5. 1 侵害発見のための香港

香港は国際貿易の中心地であり、世界最大級の国際見本市開催エリアである。外国企業にとっては中国本土・中華圏への、中国企業にとっては世界市場への玄関口となっている。

香港展示会議業協会によれば、2018年中に香港では計138の展示会が開催され、6万9,000社以上の出展企業と230万人以上の来場者があった。香港観光局のデータでは、香港でのMICE（会議、インセンティブ旅行、コンベンション及び展示会）来訪者は、2018年中に172万人に達し、中国からの来訪者は48.7%を占めた。香港の展示会は、知的財産権侵害を発見する絶好の場である。

加えて香港の展示会は、権利者が現場で権利主張や救済を申し出る場にもなる。具体的には、主催者発行の「出展者ブリーフ」²¹⁾ 遵守への出展者の同意を前提に、侵害されたと考える権利者が権利主張するための手続を提供している。

また、香港税関・物品税部は、展示会における侵害対策を非常に重要視しており、複数の調査員を展示会へ派遣している。侵害の疑いのある展示を見つけた場合、調査員は商品が本物であるかを確認するため権利者へ連絡した後、即時摘発する。香港では訴訟よりも、より迅速、効果的かつ費用のかからない対策が展示会場で行える。

5. 2 交渉材料としての香港

しかし、侵害を発見した外国企業が自ら、当該製品を製造する中国企業とライセンス交渉するのは一筋縄ではいかない。次の事例のように、被害を受けた外国企業が中国企業にライセンス交渉を受けさせるため、香港にある親会社や取引先などの間を行き来して苦労するケースもよくある。

事例2 交渉先探しに苦慮する日本企業

日本企業Aが特許を侵害している部品を調査した結果、製造は中国企業Bが行っていたことが判明。日本企業Aは、自社が保有する中国、米国、日本、韓国の特許を侵害しているとして、この中国企業Bに警告書を送り、特許ライセンス交渉を申し出たところ、中国企業Bのグループの親会社である香港企業Cが代表して交渉に対応することになった。この香港企業Cが中国企業Aの販売代金や資金の全てを香港で管理していることが明らかになったためだが、日本企業Aは香港の特許を持っていなかった。

交渉が難航したため、日本企業は香港企業Cへの対応と同時並行で、中国企業の部品を搭載した完成品を中国で製造し世界各国へ販売している別系列の中国企業Dへも警告書を送付した。しかしながら中国企業Dは、中国企業Bとの間には特許補償契約が交わされているとして、日本企業Aからの交渉の申し出を撥ね付けた。

加えて、昨今は物品販売が店頭からオンラインへ移行し、顧客はインターネットを介して注文し、物品は顧客へ直接ドロップシップ（Drop Ship）される。つまり、販売主体や製造・保管場所がつかみにくく、行政摘発がしにくい状況にある。このため中国本土では、輸出市場（海外顧客）のみを狙った侵害品を製造し販売する行為が一般化、横行する傾向にある。

では中国企業を交渉の場へ真剣に向かわせるには、どうしたら良いのか。中国企業の資金を管理する香港企業（親会社や販社、グループ企業等）を香港で訴える姿勢を見せることが効果的である。現状、高等法院での訴訟費用は大きな額（大半の費用は敗訴当事者の負担）になるため、特許権者側の主張に分がある場合、侵害者側には財務的なプレッシャーがかかるからで

ある。

交渉相手の中に香港証券取引所の上場企業が入っているならば、活用する戦術もある。香港金融市場規制の下にある上場企業にとって香港で訴訟当事者となれば、受ける影響は、法律上に留まらず、商業的なものに及ぶ可能性がある。真の侵害企業に対して上場企業が交渉を促すこともある。

製造、エンジニアリング、エレクトロニクスなど様々な分野で、中国企業は香港市場で上場

事例3 香港上場企業を訴えた米国企業

世界的なテクノロジー企業の子会社である米国企業Aは、技術ライセンスに関する中国と香港をまたぐ紛争の一環で、中国のエンタープライズテクノロジーグループ等とともに香港証券取引所に上場している持株会社Bを香港の裁判所に訴えた。訴訟が裁判所の審理段階に入った後、事件は迅速に解決した。当事者に和解を達成する圧力を高める1つのオプションだが、これは原告が香港の知的財産権を持っている場合のみ有効である。

し、香港と中国本土の両方で事業活動を行っている。近年、知財訴訟の多くの原告は、これらの点に着目し、中国での権利行使、知財訴訟で有効活用している。

これらの前提として、権利者側は中国特許だけでなく、香港特許を保有していることも重要になるが、独自特許付与制度の導入等で、その状況は大きく変わったと言える。

5.3 証拠収集のための香港

香港の訴訟手続においては、限定的な証拠開示、証拠や資産の差押え命令救済が存在する。これらは、中国本土で並行している訴訟、あるいは中国で提訴を検討中の場合、侵害の規模、出荷量、住所録、技術的な侵害の証拠、販売額等を中国訴訟の中で示すための手段として、非

常に有用である。

対して中国の訴訟では、侵害を立証する責任が特許権者側に持たされている半面、中国本土での証拠収集には制約があり難しいため、通常は侵害の証拠として公証証拠を提出する必要があるなど、証拠収集に手間や困難を伴うことがある。加えて中国本土の訴訟には、香港を含めた他の法域と異なり、正式な証拠開示プロセスもない。

香港では企業情報の開示が進み、情報会社のデータも入手しやすい。早期和解に持ち込むための戦術的を考えた場合、保有資産を持つ先を訴訟範囲に組み込むことは、ポイントとなる。また、中国国外に多くの資産を持つ中国人経営者は多いが、個人情報収集も中国より香港の方が行いやすい。

一般的に言えば、特許権者が中国本土と香港の両方で知的財産権を持っており、どちらも侵害されている場合、香港高等法院での侵害訴訟を利用して侵害者へプレッシャーをかけ、中国本土と香港の両方で和解またはライセンス交渉に向け、侵害者に真剣に取り組ませることは、十分可能である。

特許権者が中国での訴訟戦略で困難な状況に直面しているならば、香港の訴訟で費用対効果の高い結果を迅速に得ておいて、中国訴訟でも活用するというクロスボーダー戦術が使える。

5.4 仲裁決定のための香港

香港の仲裁決定書の中国での履行が可能な点は前述した。仲裁に関しても対中国知財戦略における今後の検討課題として緒に就いた所だといえよう。

ちなみに、香港の仲裁決定であっても、中国本土の裁判所において日本企業だから受け付けない、先送りという可能性は否定できない。時々の政治情勢は反映されることがあり得る。米中経済摩擦の渦中、米国企業は現在、その影響を

受けているところである。申請のタイミングは重要になる。

付言すれば、日本の仲裁決定書は中国では使えないので注意したい。日本企業は契約書で仲裁地を日本にしがちだが、中国法や中国現地での裁判は、現地の強制規則が入ってくるため、当事者間の取り決めだけではうまくいかない。税率も変わる。

中国企業は日本の仲裁決定または判決を中国で執行することは難しいことをよく知っている。対中国戦略を考える際、日本法より香港法に、訴訟地・仲裁地も日本より香港にした方が実務的である。

6. おわりに

以上、香港と中国本土の両方で事業を行う侵害者に対して香港と中国の両方の特許の権利行使ができるという将来的な選択肢を持つということが、企業が知的財産権の出願と権利行使戦略に香港を含めるべき理由の重要な要素である。

これは、将来の香港特許制度の下で利用可能ないずれかの手段により比較的低コストで香港特許を取得できることを考慮すれば、特に大企業にとっては賢明な選択肢であろう。

日本の出願人の多くは、香港標準特許を取得する上での迅速かつ安価なオプションを利用すべきである。そうすることで、日本企業は侵害者が香港と中国の両方で侵害行為を行っている場合に知的財産権紛争を効率的に解決するための選択肢のレベルを上げることができる。

本稿を入稿して約半年が経った今、香港を巡る政治状況は、さらなる変化を見せている。基本的な中国政府の政策は一貫していると思われるが、各国の香港への視線は変わっていく可能性がある。その影響については、また別の機会にて、ご報告できれば幸いである。

注 記

- 1) 香港特別行政区政府の政府統計処公式サイト「人口」に関する統計（英語）
<https://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/so20.jsp>
- 2) The worldbank
<https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.CD,NV.AGR.TOTL.ZS,NV.IND.TOTL.ZS,NV.IND.MANF.ZS,NV.SRV.TOTL.ZS>
- 3) The worldbank
(<https://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf>)
- 4) 香港証券取引所市場資料2016-2018（英語）
https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Statistics/Consolidated-Reports/HKEX-Fact-Book?sc_lang=en
- 5) 香港特別行政区政府の政府統計処「2019年香港域外親会社の在香港拠点に関する年度別統計調査報告」（英語）
<https://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sp360.jsp?productCode=B1110004>
- 6) 「知財管理」誌バックナンバー・付録（JIPA会員専用ホームページ）
別表1 香港の知的財産権侵害訴訟案件の概要
別表2 香港仲裁決定を中国で執行申請した訴訟案件の概要
<http://www.jipa.or.jp/kaiin/kikansi/chizai/kanri/furoku.html>
- 7) HKIACの知的財産紛争の仲裁人パネル
<https://www.hkiac.org/arbitration/arbitrators/panel-arbitrators-intellectual-property>
- 8) Arrangement Concerning Mutual Assistance in Court-ordered Interim Measures in Aid of Arbitral Proceedings
(https://gia.info.gov.hk/general/201904/02/P2019040200782_307637_1_1554256987961.pdf)
- 9) 1997年7月1日返還前は特許登録出願書は「Registrar General's Department」（登録総署）に提出されていたが、後に1990年7月2日に設立された「Intellectual Property Department」（知識財産署）に変更された。
https://www.ipd.gov.hk/eng/about_us/introduction.htm

- 10) Report of the Advisory Committee on Review of the Patent System in Hong Kong (日本語訳：諮問委員会による特許制度見直しに関する報告)
https://www.cedb.gov.hk/citb/doc/en/Policy_Responsibilities/report_of_the_advisory_committee.pdf
- 11) 1997版香港特許条例：
<https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap514@1997-06-30T00:00:00>
- 12) 香港特別行政区政府資料：
https://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/ip_statistics/2018/ip_statistics_std_patent_granted_e.pdf
- 13) 香港特別行政区政府資料：
https://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/ip_statistics/2018/ip_statistics_short_patent_granted_e.pdf
- 14) 香港特別行政区政府広報：
https://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/patents/New_Patent_System.htm
2019版香港特許条例：
<https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap514>
- 15) 新香港特許庁用の特許審査に関するガイドライン
https://www.ipd.gov.hk/eng/intellectual_property/patents/Patents_Examination_Guidelines.htm
- 16) 香港の新たな審査ガイドラインでは、独自特許をStandard patent (O) = A standard patent by original grant, 標準特許をStandard patent (R) = A standard patent by re-registrationとし、ともに標準特許 (Standard patent) と記している。
- 17) 香港特別行政区政府広報：
https://www.cedb.gov.hk/chs/speech/2017/annex_28062017c.pdf
- 18) <http://legal.people.com.cn/n1/2017/0426/c42510-29237008.html>
- 19) <http://dy.163.com/v2/article/detail/EA0HTCE90516KNHL.html>
<http://campus.51job.com/pecc.zhiye2020/>
http://www.sipo.gov.cn/ztlz/gjzscqjcsysjjd/gjzscqjcsysjjd_fczs/1125599.htm
- 19) Practice Direction 22.1
<https://legalref.judiciary.hk/doc/npd/eng/PD22.1.htm>
- 20) Interlocutory application.
- 21) 出展者ブリーフの内容例「HKTDC展示会」=「出展者は、展示物やパッケージ、その展示物やパッケージ、パブリシティ素材、またはスタンド上のディスプレイのその他の部分が、商標、著作権、意匠、名前、特許などのすべての知的財産権を含む第三者の権利をいかなる方法によっても侵害しないことを保証する」、「出展者は、主催者及びその代理人、代表者、請負業者及び従業員に対し、出展者、主催者または主催者の代理人、代表者、請負業者または従業員によるかかる第三者の権利に関する侵害の申立に起因するすべての費用、損害について、完全に補償することに同意する」。

(URL参照日は全て2020年4月24日)

(原稿受領日 2020年1月15日)