

香港  
特許条例

2009年 L.N. 252 により改正

2010年 2月 26日 施行

第 514 章

目次

第 I 部 序

第 1 条 簡略名称

第 2 条 解釈

第 3 条 「標準特許出願」の意味

第 4 条 「指定特許」等の意味

第 5 条 「公開された」の意味

第 6 条 その他の言及

第 7 条 書類の提出等に関する規定

第 8 条 特許庁の指定

第 9 条 2 以上の特許により保護される発明に関する特別規定

第 II 部 標準特許出願

序

第 10 条 標準特許出願に係る一般規定

第 11 条 標準特許出願の方式審査

出願権

第 12 条 出願人となることができる者

第 13 条 出願人となることができる者についての疑義の特許付与前決定

第 14 条 第 13 条に基づく出願移転の効果

指定特許出願の記録請求

第 15 条 記録請求の提出

第 16 条 国際出願を基礎とする指定特許出願

第 17 条 記録請求の提出日

第 18 条 記録請求提出時の審査

第 19 条 記録請求の方式要件の審査

第 20 条 記録請求の公開

第 21 条 登録官は追加事項を公開できること

第 22 条 分割指定特許出願の場合の記録請求の規定

登録及び付与請求

第 23 条 登録及び付与請求の提出

- 第 24 条 登録及び付与請求の提出日
- 第 25 条 登録及び付与請求の提出時の審査
- 第 26 条 登録及び付与請求の方式要件審査
- 第 27 条 指定特許登録及び特許付与

#### 処理の続行；権利の回復

- 第 28 条 標準特許出願の処理の続行
- 第 29 条 権利の回復
- 第 30 条 第 29 条に基づく権利回復の効果

#### 第 III 部 特許付与前の標準特許出願についての規定

- 第 31 条 標準特許出願の補正
- 第 32 条 出願の取下
- 第 33 条 標準特許出願の維持
- 第 34 条 標準特許出願の回復
- 第 35 条 第 34 条に基づく回復命令の効果
- 第 36 条 出願取下，補正等の制限
- 第 37 条 登録官は第 20 条に基づく記録又は第 27 条に基づく登録及び特許付与を拒絶できる

#### 第 IV 部 付与後の特許に係る規定

##### 標準特許

- 第 38 条 標準特許が付与された場合のみなし出願日
- 第 39 条 標準特許の存続期間
- 第 40 条 失効した標準特許の回復
- 第 41 条 標準特許回復命令の効果
- 第 42 条 特許付与前に付託された疑義の特許付与後の決定
- 第 43 条 指定特許庁における異議申立又は取消手続に続く標準特許の補正
- 第 44 条 指定特許庁における異議申立又は取消手続に続く標準特許の取消

##### 特許一般

- 第 45 条 発明者の記載
- 第 46 条 特許付与後に明細書を補正する一般的権限
- 第 47 条 単一性欠如の理由で排斥されない特許
- 第 48 条 特許の権利放棄
- 第 49 条 公序良俗を理由として特許を取り消す登録官の権限

#### 第 V 部 特許権及び出願権；登録

- 第 50 条 特許及び特許出願の内容及び取引
- 第 51 条 特許登録簿
- 第 52 条 特許権に対する登録手続の効果

- 第 53 条 登録簿の更正
- 第 54 条 特許及び特許出願の共有
- 第 55 条 付与後の特許についての権利の決定
- 第 56 条 第 55 条に基づく特許移転の効果

- 第 VI 部 従業者発明
- 第 57 条 従業者発明に係る権利
- 第 58 条 一定の発明についての従業者への補償
- 第 59 条 補償額
- 第 60 条 従業者発明についての契約の履行可能性
- 第 61 条 補足

- 第 VII 部 特許製品に係る契約等
- 第 62 条 一定の制限条件の無効
- 第 63 条 一定の契約の一部の決定

- 第 VIII 部 標準特許の強制ライセンス
- 第 64 条 標準特許の強制ライセンス
- 第 65 条 第 64 条に基づくライセンスについての規定
- 第 66 条 第 64 条に基づく申請に関する権限の行使
- 第 67 条 第 64 条から第 66 条までに基づく申請に対する異議申立

- 第 IX 部 特許発明の政府使用
- 第 68 条 非常事態宣言
- 第 69 条 非常事態期間における特許の政府使用
- 第 70 条 政府使用に関する第三者の権利
- 第 71 条 逸失利益の補償
- 第 72 条 政府使用についての紛争の付託

- 第 IXA 部 特許医薬品についての輸入強制ライセンス
- 第 72A 条 第 IXA 部の解釈
- 第 72B 条 公衆衛生問題についての緊急事態宣言
- 第 72C 条 特許医薬品についての輸入強制ライセンスの付与
- 第 72D 条 輸入強制ライセンスの条件及び内容
- 第 72E 条 特許所有者への対価の支払
- 第 72F 条 輸入強制ライセンスの付与及び合意された対価等の通告
- 第 72G 条 輸入強制ライセンスの終了
- 第 72H 条 緊急事態期間後の特許医薬品の処分等
- 第 72I 条 輸入強制ライセンスに従って特許医薬品の処分を受けた者による特許侵害はない
- 第 72J 条 輸入強制ライセンスに関する紛争の付託

- 第 IXB 部 特許医薬品に関する輸出強制ライセンス
- 第 72K 条 第 IXB 部の解釈
- 第 72L 条 特許医薬品に関する輸出強制ライセンスの申請
- 第 72M 条 特許医薬品に関する輸出強制ライセンスの付与
- 第 72N 条 輸出強制ライセンスの条件及び内容
- 第 72O 条 輸出強制ライセンス付与の通告
- 第 72P 条 特許所有者に支払うべき対価の決定
- 第 72Q 条 輸出強制ライセンスの終了
- 第 72R 条 輸出強制ライセンスに関する紛争の付託
- 第 72S 条 パートナーシップ、法人及び団体による書類の署名

#### 第 X 部 特許及び特許出願の効力

- 第 73 条 発明の直接実施の禁止
- 第 74 条 発明の間接実施の禁止
- 第 75 条 特許の効力の制限
- 第 76 条 発明の範囲
- 第 77 条 発明の開示
- 第 78 条 クレーム
- 第 79 条 要約

#### 第 XI 部 侵害

- 第 80 条 特許侵害訴訟手続
- 第 81 条 侵害の損害賠償の回収に対する制限
- 第 82 条 部分的に有効な特許の侵害の救済
- 第 83 条 優先日前に始められた実施を続行する権利
- 第 84 条 特許の効力が争われたことの証明書
- 第 85 条 共有者による侵害に対する訴訟
- 第 86 条 排他的実施権者による侵害に対する訴訟
- 第 87 条 侵害訴訟手続に対する不登録の効果
- 第 88 条 標準特許出願公開により与えられる権利の侵害
- 第 89 条 侵害訴訟手続についての理由のない脅迫に対する救済
- 第 90 条 非侵害の宣言

#### 第 XII 部 特許取消

##### 一般規定

- 第 91 条 申請により特許を取り消す権限
- 第 92 条 取消の申請

##### 特許を受けることができる発明

- 第 93 条 特許を受けることができる発明

- 第 94 条 新規性
- 第 95 条 標準特許出願の場合の新規性を損なわない開示
- 第 96 条 進歩性
- 第 97 条 産業上の利用可能性

#### 標準特許出願の優先権

- 第 98 条 優先権
- 第 99 条 優先権の効力

#### 特許を受ける権利

- 第 100 条 特許を受ける権利が発明者に属すること

#### 有効性を争うこと

- 第 101 条 特許の有効性を争う手続

#### 第 XIII 部 特許及び特許出願の補正についての一般規定

- 第 102 条 侵害又は取消手続における特許の補正
- 第 103 条 出願及び特許の補正が追加事項を含まないこと

#### 第 XIV 部 手続の言語；真正な正文

- 第 104 条 登録官に対する手続言語
- 第 105 条 真正な正文
- 第 106 条 標準特許及び標準特許出願の真正な正文
- 第 107 条 特許又は特許出願の補正は真正な正文の言語により行うこと

#### 第 XV 部 短期特許

##### 短期特許を受ける権利

- 第 108 条 短期特許出願権

##### 特許可能性

- 第 109 条 新規性を損なわない開示

##### 優先権

- 第 110 条 優先権
- 第 111 条 優先権の主張
- 第 112 条 優先権の効力

##### 出願

- 第 113 条 短期特許出願の要件
- 第 114 条 出願時の審査

- 第 115 条 方式要件についての審査
- 第 116 条 分割短期特許出願
- 第 117 条 方式審査のみ

#### 特許付与までの及び特許付与を含む手続

- 第 118 条 短期特許付与及び公開
- 第 119 条 出願人の請求による特許付与の延期
- 第 120 条 特許付与前の短期特許出願の補正
- 第 121 条 出願取下
- 第 122 条 出願の取下, 補正等の制限
- 第 123 条 短期特許出願の処理の続行及び短期特許出願に関する権利回復
- 第 124 条 登録官は短期特許付与を拒絶できる
- 第 125 条 国際出願を基礎とする短期特許出願

#### 付与後の短期特許についての規定

- 第 126 条 短期特許の期間
- 第 127 条 失効した短期特許の回復

#### 雑則

- 第 128 条 明細書による発明の開示 ; 微生物試料の利用可能性
- 第 129 条 短期特許についての裁判所手続

#### 第 XVI 部 雑則

- 第 130 条 登録官に対する上訴
- 第 131 条 登録簿に係る法的手続における登録官の出頭
- 第 132 条 裁判所の一般権限
- 第 133 条 裁判所又は登録官への申請を選択する場合の手続
- 第 134 条 一定の場合における立証責任
- 第 135 条 登録官の裁量権の行使
- 第 136 条 裁判所に対する手続の費用及び経費
- 第 137 条 登録官に対する手続の費用及び経費
- 第 138 条 裁判所又は登録官の命令により又は衛生局長により付与されるライセンス
- 第 139 条 職務行為に関する登録官の免責
- 第 139A 条 政府及び公務員の保護
- 第 140 条 代理人の認定

#### 第 XVII 部 犯罪

- 第 141 条 登録簿の虚偽記載等
- 第 142 条 特許権の無権限の主張
- 第 143 条 特許が出願されている旨の無権限の主張
- 第 144 条 「特許登録部門」の名称の誤用

第 145 条 法人又はパートナーによる犯罪

第 XVIII 部 管理規定

第 146 条 特許及び出願における誤記の訂正

第 147 条 特許出願及び特許についての情報及び書類閲覧

第 148 条 就業時間及び非就業日

第 149 条 規則

第 150 条 登録官は使用すべき様式を指定できる

第 150A 条 公報を指定する権限等

第 151 条 適用

第 152 条 没収品

第 153 条 附則 1 の改正

第 XIX 部 廃止及び経過措置

第 154 条 廃止

第 155 条 当該廃止条例に基づき作成された証書又は行われた事柄の有効性

第 156 条 国王の公務としての特許発明の実施

第 157 条 侵害

第 158 条 経過措置を規定する規則

第 159 条 解釈(第 XIX 部)

本条例の施行に伴う改正

第 160 条—第 163 条 (失効省略)

附則 1 パリ条約加盟国及び世界貿易機関加盟の国, 領土及び地域(省略)

附則 2 特許登録条例

## 第 I 部 序

### 第 1 条 簡略名称

- (1) 本条例は、特許条例と称することができる。
- (2) (失効省略)

### 第 2 条 解釈

- (1) 本条例で文脈上別異の解釈を要する場合を除き、次の通り定義する。

「特許出願」とは、標準特許出願又は短期特許出願をいう。

「裁判所」とは、第 1 審裁判所をいう。

「出願日」とは、

(a) 記録請求又は登録及び付与請求については、それぞれ第 17 条又は第 24 条による当該請求の提出日である日をいい、

(b) 標準特許出願については、第 3 条(ii)において当該用語につき明示された意味を有し、

(c) 指定特許出願については、指定特許出願において出願日と明示された日をいう。

「ドーハ宣言」とは、2001 年 11 月 14 日カタールのドーハにおいて第 4 回 WTO 閣僚会議により採択された TRIPS 協定と公衆の健康に関する宣言をいう。

「適格輸入加盟国」とは、次のものをいう。

(a) 国連が最も開発度が低いと認める WTO 加盟国、領土又は地域、又は

(b) その他の WTO 加盟国、領土又は地域であって、一般理事会決定又は議定書に従って医薬品を輸入する意図を有する旨の書面による通知を TRIPS 理事会に提出しているもの

「従業者」とは、(政府との又はその他の者とのを問わず)雇用契約に基づいて働く者又は(雇用契約が終了した場合は)働いた者をいう。

「使用者」とは、従業者との関係で、当該従業者を雇用しており又は雇用していた者をいう。

「排他的ライセンス」とは、特許所有者又は特許出願人から実施権者に対し、又は実施権者及び実施権者により授権された者に対し、特許又は特許出願が関係する発明に関する何らかの権利を付与するライセンスであって、すべての他人(特許所有者又は出願人を含む)を排除するものをいい、「排他的実施権者」及び「非排他的ライセンス」の意味も相応に解釈する。

「輸出加盟国」とは、WTO 加盟国、領土又は地域であって、一般理事会決定又は議定書に従って適格輸入加盟国へ輸出するための特許医薬品を製造するものをいう。

「一般理事会決定」とは、WTO 一般理事会が採択したドーハ宣言第 6 項の施行に関する 2003 年 8 月 30 日の決定をいう。

「国際出願」とは、特許協力条約に基づく国際特許出願をいう。

「国際事務局」とは、1967 年 7 月 14 日にストックホルムで調印された世界知的所有権機関を設立する条約に基づき規定された知的所有権国際事務局をいう。

「指定特許庁の法律」とは、次のものをいう。

(a) 香港を除く国、領土又は地域の法律に基づき設立された指定特許庁については、当該国、領土又は地域の法律

(b) 国際協定に基づき設立された指定特許庁については、当該国際協定の規定

「mortgage」とは、名詞として使用される場合は、金銭又は金銭価値を確保する費用を含み、動詞として使用される場合は、相応に解釈する。



「新規性を損なわない開示」とは、発明について、当該発明が技術水準の一部を構成するか否かの決定上、考慮されるべきでない発明の開示をいう。

「公報」とは、記録の公報として第 150A 条に現に規定されている刊行物をいう。

「異議申立又は取消手続」とは、指定特許について、特許付与後の指定期間内における指定特許の取消又は補正を規定する指定特許庁の法律に基づく手続をいう。

「パリ条約」とは、1883 年 3 月 20 日にパリで調印され、随時改正又は修正された工業所有権の保護に関する条約をいう。

「パリ条約加盟国」とは、次のものをいう。

(a) パリ条約加盟国として附則 1 に現に指定された国

(b) (a)に基づき附則 1 に指定された国の支配下にある若しくはその宗主権の下にある領土若しくは地域、又はその代理でパリ条約に加盟している国により統治される領土若しくは地域  
「特許出願」とは、特許の出願と同じ意味を有する。

「特許協力条約」とは、1970 年 6 月 19 日にワシントンで作成され、随時改正又は修正された当該名称の条約をいう。

「特許発明」とは、標準特許、又は場合により、短期特許が付与された発明をいい、「特許方法」は、相応に解釈する。

「特許医薬品」とは、次のものをいう。

(a) 標準特許又は(場合により)短期特許が付与されている発明である医薬品

(b) 標準特許又は(場合により)短期特許が付与されている方法については、当該方法を用いて直接取得された医薬品又は当該方法が応用された医薬品

「特許製品」とは、次のものをいう。

(a) 標準特許又は(場合により)短期特許が付与されている発明である製品

(b) 標準特許又は(場合により)短期特許が付与されている方法については、当該方法を用いて直接取得された製品又は当該方法が応用された製品

「医薬品」とは、次のものをいう。

(a) 薬物及び毒物条例第 2(1)条(Cap. 138)の意味における医薬品

(b) (a)にいう医薬品を製造するために必要な有効成分

(c) (a)にいう医薬品の使用に必要な診断キット

「所定の」とは、第 149 条の規則により指定又は規定されていることをいう。

「保護された回路配置」とは、集積回路の回路配置条例(Cap. 445)第 2 条(1)により当該用語に与えられた意味を有する。

「議定書」とは、2005 年 12 月 6 日にジュネーブにおいて WTO 一般理事会により採択された TRIPS 協定を改正する議定書、TRIPS 協定附属書、及び TRIPS 協定附属書の付録をいう。

「register」とは、次のものをいい、類語表現は相応に解釈する。

(a) 名詞としては、第 51 条に基づき備えられる特許登録簿をいい、

(b) 動詞としては、事柄については、登録簿にそれを登録し、その詳細を登録し、又はその通知を記入すること、及び人については、登録簿にその人の名称を記入することをいう。

「登録官」とは、特許登録官をいう。

「特許登録官」とは、知的所有権(機関)長官条例(Cap. 412)によりその職務にある者をいう。

「登録部門」とは、登録官により管理される特許登録部門をいう。

「関連する文書又は法律」とは、次のものをいう。

- (a) 一般理事会決定
- (b) 議定書
- (c) 次のものに従い、又はこれを実施するために、輸出加盟国又は適格輸入加盟国により定められた法律
  - (i) 一般理事会決定、又は
  - (ii) 議定書

「登録及び付与請求」とは、指定特許の公開明細書に表示された発明について指定特許登録及び標準特許付与を求める、第 23 条に基づく請求をいう。

「記録請求」とは、指定特許出願の第 15 条に基づく記録請求をいう。

「権利」とは、特許又は特許出願について、特許又は出願における利害関係を含み、それを害することなく、特許における権利への言及は、特許における持分への言及を含む。

「規則」とは、第 149 条に基づき登録官により制定される規則をいう。

「短期特許」とは、第 XV 部に基づき付与される発明の特許をいう。

「短期特許出願」とは、第 XV 部に基づく短期特許の出願をいう。

「明細書」とは、本条例に基づく特許出願、指定特許出願又は国際出願について、出願に含まれる説明、クレーム及び図面をいう。

「標準特許」とは、第 II 部に基づき付与される発明の特許をいう。

「標準特許出願」とは、第 II 部に基づく標準特許の出願をいう。

「TRIPS 協定」とは、世界貿易機関協定附属書 1C である知的所有権の貿易関連の側面に関する協定をいう。

「TRIPS 理事会」とは、TRIPS 協定第 68 条にいう知的所有権の貿易関連の側面についての理事会をいう。

「認証謄本」とは、書類について、所定の方法で認証された謄本をいう。

「世界貿易機関協定」とは、1994 年、マラケシュで作成され、随時改正又は修正された当該名称の協定をいう。

「WTO」とは、世界貿易機関協定に基づき 1995 年 1 月 1 日ジュネーブにおいて設立された世界貿易機関をいう。

「世界貿易機関加盟国、領土又は地域」とは、世界貿易機関協定に加盟している国、領土又は地域として附則 1 に現に指定されている国、領土又は地域をいう。

(2) 次の左欄に列挙の語句は、それらの語句について右欄に列挙の本条例の規定において定義され、又はその規定に従って解釈される。

語句	該当規定
標準特許出願	第 3 条
対応指定特許	第 4 条
対応指定特許出願	第 4 条
みなし出願日	第 38 条
指定特許	第 4 条
指定特許出願	第 4 条
分割指定特許出願	第 22 条(1)
政府使用	第 69 条(2)
パリ条約加盟国	第 98 条(6)
特許	第 6 条(1)

公開された	第 5 条
実施	第 6 条(4)

### 第 3 条 「標準特許出願」の意味

本条例で「標準特許出願」というときは、文脈上別異の解釈を要する場合を除き、第 II 部に基づく次の手続をいう。

- (a) 第 15 条から第 22 条までに基づく、指定特許出願の記録、及び
  - (b) 第 23 条から第 27 条までに基づく、指定特許の公開された明細書に表示された発明についての指定特許登録及び標準特許付与
- すなわち、標準特許の付与までの付与を含まない手続をいい、類語表現は相応に解釈する。また、次の言及については、それぞれの意味の通りである。
- (i) 標準特許出願というときは、記録請求の提出をいう。
  - (ii) 標準特許出願の出願日というときは、記録請求の提出日をいう。
  - (iii) なされた標準特許出願というときは、提出された記録請求をいう。
  - (iv) 標準特許出願の公開というときは、記録請求の公開をいう。
  - (v) 標準特許出願の主題である発明又は標準特許出願がなされている発明というときは、対応指定特許の明細書に、又は登録及び付与請求が提出されていない場合は、指定特許出願の明細書に開示された発明をいう。
  - (vi) 標準特許出願の明細書というときは、対応指定特許出願の明細書をいう。

### 第 4 条 「指定特許」等の意味

- (1) 本条例で、文脈上別異の解釈を要する場合を除き、  
「指定特許」とは、指定特許庁により付与された特許をいう。  
「指定特許出願」とは、次のものをいう。
  - (a) 指定特許庁での特許の出願であって、指定特許庁の法律に基づき公開されたもの
  - (b) 公開された国際出願であって、指定特許庁で有効に国内段階に入ったもの
「指定特許庁」とは、第 8 条に基づき本条例の適用上指定された特許庁をいう。
- (2) 本条例で、文脈上別異の解釈を要する場合を除き、次の言及については、それぞれの意味の通りである。
  - (a) 標準特許に係る「対応指定特許」というときは、標準特許付与出願において第 27 条に基づき登録された指定特許をいう。
  - (b) 「対応指定特許出願」というときは、
    - (i) 発明の標準特許出願については、その発明に係る指定特許出願をいい、
    - (ii) 標準特許については、対応指定特許の付与をもたらした指定特許出願をいう。

### 第 5 条 「公開された」の意味

- (1) 本条例で、文脈上別異の解釈を要する場合を除き、
  - (a) 「公開された」とは、(香港か他所かを問わず)公衆の利用に供されたことをいい、また
  - (b) 書類は、手数料納付の有無を問わず、公衆が香港の何れかの場所において権利として閲覧可能な場合は、本条例の規定に基づき公開されたものとみなされる。
- (2) (1)を害することなく、文脈上別異の解釈を要する場合を除き、本条例で、次の言及につ

いては、それぞれの意味の通りである。

- (a) 標準特許付与が公開されるというときは、第 27 条に基づき公開されることをいう。
- (b) 記録請求が公開されるというときは、第 20 条に基づき公開されることをいう。
- (c) 指定特許が公開されるというときは、特許出願及び付与に係る指定特許庁の法律の適用上特許を付与した当該特許庁による公開をいう。
- (d) 指定特許出願が公開されるというときは、次のことをいう。
- (i) (ii)に規定の場合を除き、出願が行われた指定特許庁による公開
- (ii) 国際出願を基礎とする指定特許出願の場合は、国際出願の、特許協力条約に基づく国際事務局による公開、又は出願が行われた指定特許庁による公開の、何れか早い方
- (e) 短期特許が公開されるというときは、第 118 条に基づく公開をいう。

## 第 6 条 その他の言及

- (1) 文脈上別異の解釈を要する場合を除き、本条例で特許というときは、本条例に基づき付与される標準特許又は短期特許をいう。
- (2) 文脈上別異の解釈を要する場合を除き、本条例で国際協定というときは、
  - (a) 当該協定又はそれを代替する他の国際協定であって、何れかの国際協定(議定書又は付属書を含む)により又はこれに従い適宜修正又は補足されるものをいい、
  - (b) 当該協定の修正又は補足を規定するため当該協定に基づき作成される書類をいう。
- (3) 文脈上別異の解釈を要する場合を除き、本条例で、香港を除く国、領土若しくは地域の法規又は法律というときは、その国、領土若しくは地域の他の法規又は法律に基づき適宜修正又は拡張される当該法規又は法律をいうものと解釈する。
- (4) 文脈上別異の解釈を要する場合を除き、本条例で、香港における発明の実施というときは、特許製品の市場での販売目的での又はそのための貯蔵目的での香港への輸入による発明の実施を含めていう。
- (5) 本条例の適用上、事項は、指定特許出願又は特許若しくは指定特許の明細書において、(権利の部分放棄又は先行技術の認知による場合を除き)クレームされたか又は開示されたかの何れかであるときは、当該出願又は明細書において開示されたものとみなされる。

## 第 7 条 書類の提出等に関する規定

本条例で、文脈上別異の解釈を要する場合を除き、登録官に対する書類の提出というときは、当該書類提出に所定の手数料の納付を含めていうものとみなされ、書類の提出に定められる手数料が所定の通り納付されない場合は、書類は、本条例の適用上適正に提出されなかったとみなされる。

## 第 8 条 特許庁の指定

行政長官は、本条例の適用上、官報告示により、香港を除く国、領土若しくは地域の法律に基づき設立された特許庁又は国際協定に基づき設立された特許庁を指定することができる。

## 第 9 条 2 以上の特許により保護される発明に関する特別規定

同一の発明に対し 2 以上の有効な特許がある場合は、(特許所有者により与えられる同意、第 VIII 部に基づく有効な強制ライセンス、政府使用に係る第 IX 部の規定、第 IXA 部に基づい

て効力を有する輸入強制ライセンス，又は第 IXB 部に基づいて効力を有する輸出強制ライセンスの何れによるかを問わず)何れか 1 の当該特許の侵害を構成しない発明の実施は，他の 1 の当該特許の侵害を構成するものではない。

## 第 II 部 標準特許出願

### 序

#### 第 10 条 標準特許出願に係る一般規定

この部は、次の事情において、かつ、次の事情においてのみ発明に対する標準特許付与を規定するものと解釈する。すなわち、

- (a) その発明の特許出願が指定特許庁になされ、かつ、公開されている(そのように出願され、かつ、公開されている特許出願は、本条例において「指定特許出願」という)こと
- (b) 標準特許出願の第 1 段階として、その指定特許出願が第 15 条から第 22 条までに従って香港で登録簿に記録され、かつ、公開されていること
- (c) 特許が、指定特許出願により指定特許庁で付与されている(当該特許は本条例で「指定特許」という)こと、及び
- (d) 標準特許出願の第 2 段階として、その指定特許が第 23 条から第 27 条までに従って登録されていること

#### 第 11 条 標準特許出願の方式審査

明示的に別段の規定がある場合を除き、発明の標準特許出願の登録官による審査を規定するこの部の如何なる規定も、登録官に対しその審査のために、次の事項に係る疑義を考慮又は配慮する義務を負わせるものと解釈してはならない。

- (a) 発明の特許可能性
- (b) 出願人が、出願において主張する優先権について権利を有するか否か
- (c) 発明が出願において適正に開示されているか否か、又は
- (d) 第 45 条、第 77 条、第 78 条、第 79 条、第 93 条、第 94 条、第 95 条、第 96 条、第 97 条、第 98 条、第 99 条又は第 100 条に基づく要件が遵守されているか否か

### 出願権

#### 第 12 条 出願人となることができる者

- (1) 発明の標準特許付与を求める出願人は、次の者である。
  - (a) 発明の特許につき指定特許出願における出願人として指名されている者、又は香港における指定特許出願に基づく権利の権原承継人、又は
  - (b) (a) に規定の者に優先して、香港における発明の所有権の権利者
- (2) 第 13 条に基づく決定に従うことを条件として、登録官に対する手続における発明の標準特許出願人は、当該手続の目的で(1)に基づく当該発明の特許付与出願の権利者とみなされる。

#### 第 13 条 出願人となることができる者についての疑義の特許付与前決定

- (1) (発明の標準特許出願の有無を問わず)発明に対する標準特許付与前のいつでも、
  - (a) 何人も、第 12 条に基づき(単独又は共同で)発明の標準特許付与出願の権利があるか否かの疑義を登録官又は裁判所に付託することができ、又は
  - (b) その発明の 2 以上の共同特許出願人の何人も、その出願における若しくはそれに基づく

権利を他の者に移転又は付与すべきか否かの疑義を登録官又は裁判所に付託することができる。

(2) 登録官又は裁判所は、本条に基づく決定を発効させるために登録官又は裁判所が適当と認める命令を発することができる。

(3) 標準特許出願後であってその出願による特許の付与前に、本条に基づき登録官又は裁判所に疑義が付託される場合において、当該付託を登録官又は裁判所が処理する前にその出願が取り下げられないときは、登録官又は裁判所は、次の事項を行うことができる。

(a) 標準特許出願が、当該出願人又は特定の出願人の名義による代わりに、単独でか他の出願人の名義との共同でかを問わず、その者の名義で進められるよう命じること

(b) 当該付託が2以上の者により行われた場合は、出願がその全員の共同名義で進められるよう命じること、又は

(c) 出願における若しくは出願に基づくライセンス又は他の権利の移転又は付与を命令し、かつ、当該命令の規定を遂行する指示を何人かに与えること

(4) ある者が、出願に係る(1)(b)に基づく疑義を付託する場合は、(2)に基づく命令は、出願における若しくは出願に基づく権利の移転又は付与の、何人かに対する指示を包含することができる。

(5) (3)(c)又は(4)に基づく指示を受けた者が指示日後14日以内に当該指示の遂行に必要な事柄を成し得ない場合は、登録官又は裁判所は、当該指示の受益者又は付託者の何れかの者による登録官又は裁判所への請求により、当該指示を受けた者の代理で当該事項を成すよう当該指示の受益者又は付託者の何れかの者に授権することができる。

(6) 当該付託の通知が、次の者に対し所定の方法で発せられない限り、(3)に基づく命令は発せられず、当該通知を受ける者は、その付託に異議申立をすることができる。

(a) 標準特許出願人(当該付託の当事者でない)、又は

(b) その他の者(当該付託の当事者でない)であって、当該付託において、発明又は出願に係る取引、証書又は事件により、単独又は他の者との共同の何れかを問わず、標準特許付与出願権を有すると申し立てる者

(7) 故人の受託者又は人格代表者の共通の権利若しくは義務、又は彼らの権利若しくは義務自体に影響を及ぼすように、本条に基づく如何なる指示も発してはならない。

#### 第14条 第13条に基づく出願移転の効果

(1) 標準特許出願は、原出願人の1又は数人の名義において(その出願が他人の名義でも手続を進められるか否かを問わず)手続を進められる旨の命令又は指示が第13条に基づき発せられる場合は、当該出願における又は当該出願に基づくライセンス又はその他の権利は、同条に基づく命令及び指示に従うことを条件として、効力を保持し、かつ、その名義において出願手続が進められる者により付与されたものとして取り扱われる。

(2) 特許出願が、(原出願人が第12条に基づき特許付与出願をする権利がなかったことを理由として)原出願人でなかった1又は2以上の者の名義において手続を進められるとの命令又は指示が第13条に基づき発せられる場合は、標準特許出願における又は標準特許出願に基づくライセンス又はその他の権利は、同条に基づく命令及び指示に従うことを条件として並びに(3)に従うことを条件として、当該人の出願人としての登録時、又は標準特許出願が公開されていない場合は、当該命令の発令時に、失効する。

(3) 第 13 条に基づく登録官又は裁判所への付託の結果(2)に規定される命令が発令される前に、次の状況に該当する場合は、当該原出願人又は実施権者は、その名義で出願手続が進められるべき者に対する所定期間内の請求により、その発明の実施続行のための、又は場合により、その発明実施のためのライセンス(ただし排他的ライセンスではない)を受ける権利を有する。

(a) 原出願人又は出願人の何れかが、善意で、問題の発明を香港で実施したか又は実施するために有効かつ真摯な準備をした場合、又は

(b) 出願人の実施権者が、善意で、発明を香港で実施したか又は実施するために有効かつ真摯な準備をした場合

(4) 当該ライセンスは、適正な期間につき、適正な条件でこれを許諾しなければならない。

(5) (2)にいうように命令が発せられる場合は、その名義で出願手続が進められる者又は当該ライセンスを受ける権利を有する旨を主張する者は、当該人が当該権利を有するか否か及び当該期間又は条件が適正か否かの疑義を登録官又は裁判所に付託することができ、登録官又は裁判所は、適宜、当該疑義を決定し、登録官又は裁判所が適当と考える場合は、当該ライセンスの付与を命令することができる。

(6) 登録官又は裁判所は、(5)に基づく決定を発効させるために自らが適当と考える命令を発することができる。

## 指定特許出願の記録請求

### 第 15 条 記録請求の提出

(1) 第 12 条(1)に基づき発明の標準特許付与の出願をする権利を有する者は、当該発明の特許につき指定特許庁における出願公開日後 6 月以内のいつでも、登録官に対しその指定特許出願の記録を登録簿に記入するよう請求すること(本条例で「記録請求」という)ができる。

(2) 個々の当該請求は、出願人により署名され、所定の様式で登録官に提出され、次のものを含むものとする。

(a) 公開された指定特許出願の写真複写。すなわち、指定特許出願と共に公開された説明、クレーム、図面、調査報告又は要約を含む。

(b) 指定特許出願が発明者として何人かの名称を含まない場合は、出願人が発明者と信じる者を特定する陳述書

(c) 請求人の名称及び住所

(d) 請求人が指定特許出願に出願人として記載されている者とは別の場合は、発明の標準特許付与出願の権利を説明する陳述書及びその陳述書を裏付ける所定の書類

(e) 第 98 条に規定される、先の出願に基づき指定特許庁で享受される優先権に関し、同条に基づく優先権が主張されている場合は、次の詳細を示す陳述書

(i) 主張されている優先日

(ii) 先の出願が提出された国

(f) 指定特許出願の出願時に、指定特許庁の法律の適用上新規性を害さない開示であった発明の先の開示について指定特許庁の法律に従って主張がなされた場合は、当該先の開示についての所定の詳細を示す陳述書、及び

(g) 書類送達のための香港における宛先



(3) 個々の当該請求は、一方又は双方の公用語による情報提供につき、又は一方又は双方の公用語への書類の翻訳につき、本条例の要件をも遵守しなければならない。

(4) 出願手数料及び公告手数料は、記録請求の何れかの部分の登録官に対する最先の提出後1月以内に納付しなければならないが、何れかの手数料がその期間内に又は(5)に基づき許可される延長期間内に納付されない場合は、標準特許出願は取り下げられたものとみなされる。

(5) (4)に規定の期限内に納付されなかった出願手数料又は公告手数料をなお有効に納付することができる猶予期間は、規則により規定することができる。

(6) (1)は、第8条に基づき指定特許庁が指定された日前に公開された指定特許出願については適用されない。

(7) 本条の如何なる規定も、記録請求を第17条に従う書類により始めることを禁じるものではない。

## 第16条 国際出願を基礎とする指定特許出願

指定特許出願が、特許協力条約に基づく国際出願の国内段階である場合は、

(a) 第15条(1)の適用上、第5条(2)(d)(ii)に拘らず、指定特許出願の公開日は、次の通りとする。

(i) 指定特許庁において国際出願が有効にその国内段階に入ったことを示す役目をする指定特許庁における公開日、又は

(ii) 規則に定められるその他の日であって、国際出願が指定特許庁において有効にその国内段階に入った日以後のもの

(b) 第15条(2)(a)における指定特許出願の写真複写への言及は、次のものへの言及として解釈する。

(i) 国際事務局により公開される国際出願の写真複写

(ii) 指定特許庁により公開される国際出願の翻訳文の写真複写、及び

(iii) 国際出願に関する指定特許庁における何らかの情報公開の写真複写

(c) (廃止)

(d) 第17条(1)(c)は、本条の適用上作成された規則に定められる方法で効力を有する。

## 第17条 記録請求の提出日

(1) (2)及び第18条(3)に従うことを条件として、記録請求の提出日は、次の事項を含む書類であって出願人により提出されたものの最先の日である。

(a) 指定特許出願の記録請求の旨の表示

(b) 出願人を特定する情報、及び

(c) 指定特許出願への言及であって、次の事項を含むもの

(i) 指定特許庁により指定特許出願に与えられる出願番号、及び

(ii) 指定特許庁により指定特許出願に与えられる公開番号(該当する場合)、及び指定特許庁による指定特許出願の公開日(該当する場合)

(2) 記録請求の何れかの部分の登録官に対する最先の提出が、対応指定特許出願の公開後6月を超えてされる場合は、その請求は、標準特許出願として取り扱われない。

## 第 18 条 記録請求提出時の審査

- (1) 登録官は、次の事項を審査する。
  - (a) 記録請求が出願日付与のための第 17 条(1)の要件(「最低要件」)を満たすか否か
  - (b) 出願手数料及び公告手数料が期間内に納付されたか否か
- (2) 第 17 条(2)に従うことを条件として、この最低要件に関する欠陥のために出願日が付与されない場合は、登録官は、規則に従って欠陥を訂正する機会を出願人に与える。
- (3) 当該欠陥が所定期間内に訂正されない場合は、その出願は、標準特許出願として取り扱われない。

## 第 19 条 記録請求の方式要件の審査

- (1) 記録請求が出願日を与えられ、かつ、第 15 条(4)により取下とみなされない場合は、登録官は、第 15 条(2)及び(3)の要件(「方式要件」)が満たされているか否かを審査する。
- (2) 登録官は、訂正することができる方式要件に関する欠陥があることに気付く場合は、規則に従って訂正する機会を出願人に与える。
- (3) 次に該当する場合は、次の通り取り扱われる。
  - (a) 方式要件に関し訂正することができない欠陥がある場合は、標準特許出願は、拒絶される。
  - (b) 審査で判明した方式要件に関する欠陥が規則に従って訂正されない場合は、(4)に規定される場合を除き、標準特許出願は、拒絶されるか、又は欠陥を訂正する対策が講じられない場合は、取下とみなされる。
- (4) 優先権の主張のみに係る欠陥が適正に訂正されない場合は、当該権利は、その出願については失われたものとする。

## 第 20 条 記録請求の公開

- (1) 第 19 条(1)に基づく審査に際し、記録請求が第 15 条(2)及び(3)の要件を満たしていると判定される場合、又は登録官によるその後の審査に際し、第 19 条(2)に基づき判明した欠陥が規則に従って訂正されていることが認められる場合は、登録官は、当該審査後速やかに、ただし本条及び第 37 条に従うことを条件として、次の通りを行う。
  - (a) 登録簿に指定特許出願を記録し、登録簿に記録請求の詳細を記入すること
  - (b) 記録請求を所定の方法で公開すること
  - (c) 当該公開及び記入の事実を公報告示により公告すること、及び
  - (d) 記録請求の公開を出願人に通知すること
- (2) 次の場合は、記録請求は公開しない。
  - (a) 公開準備の完了前に、記録請求が最終的に拒絶された場合、取り下げられた場合、又は取り下げられたものとみなされる場合、又は
  - (b) 出願手数料又は公告手数料が納付されていない場合
- (3) (1) (b)の適用上、記録請求は、次の事項を含むものとする。
  - (a) 指定特許出願であって、指定特許庁により公開され、かつ、記録請求において提出された説明、クレーム、図面及び調査報告又は要約を含むもの
  - (b) 特許所有者の名称、及び(異なる場合は)発明者の名称

## 第 21 条 登録官は追加事項を公開できること

第 20 条(1)(b)に基づく記録請求の公開に際し、登録官は、自己の見解では第 20 条(3)に規定された事項に追加して公開が望ましい当該請求の構成事項又は関係事項を公開することができる。

## 第 22 条 分割指定特許出願の場合の記録請求の規定

(1) 標準特許出願において、次に該当する場合は、出願人は、分割指定特許出願の公開日又は本条例に基づく記録請求公開日の何れか遅い方の後 6 月以内に、登録官に対し、その分割指定特許出願を登録簿に記入するよう請求することができる。

(a) 記録請求が第 20 条に基づき公開されており、かつ、拒絶されておらず、取り下げられておらず、又は取下とみなされていない場合、及び

(b) 対応指定特許出願の出願人又はその権原承継人が指定特許庁において分割特許を出願（「分割対応指定特許出願」）した場合であって、その特許出願が、次に該当する場合

(i) 同一の主題に係るものであって、指定特許庁に出願された対応指定特許出願の内容を超えないもの

(ii) 対応指定特許出願の出願日を出願日として有するもの

(iii) 対応指定特許出願と同一の優先権の利益を享受するもの

(2) 本条に基づき分割指定特許出願の記録請求が提出される場合は、

(a) それは、先の記録請求の提出日にされたものとみなされ、標準特許出願は、優先権の利益を有する。

(b) (a)に従うことを条件として、本条例の規定は、第 15 条(1)に基づく記録請求に適用されるように、分割指定特許出願の記録請求に適用される。

(3) 本条例の他の規定の本条への適用上、

(a) 当該他の規定において対応指定特許出願というときは、(1)(b)に規定される分割指定特許出願をいうものと解釈する。

(b) 当該他の規定において対応指定特許というときは、分割指定特許出願により付与される指定特許をいうものと解釈する。

## 登録及び付与請求

### 第 23 条 登録及び付与請求の提出

(1) 標準特許出願において、次に該当する場合は、出願人又はその権原承継人は、(2)に従うことを条件として、登録官に対し、指定特許の公開された明細書に記載された発明に対して付与された指定特許の登録及び標準特許の付与を請求すること（本条例で「登録及び付与請求」という）ができる。

(a) 指定特許出願が登録簿に記録され、記録請求が公開されており、また記録請求が拒絶されず、又は取下若しくは放棄とみなされない（この部に基づくか第 III 部に基づくかを問わない）場合、及び

(b) 指定特許出願により指定特許庁において特許が付与されている場合

(2) (1)に基づく登録及び付与請求は、指定特許庁による指定特許付与の日付又は記録請求の公開の日付の何れか遅い方の後 6 月以内に行わなければならない。

(3) 個々の当該請求は、登録官に対し所定の様式で提出しなければならないが、かつ、次のものを含まなければならない。

(a) 指定特許の公開された明細書の認証謄本であって、指定特許庁により公開された説明、クレーム及び図面を含むもの

(b) 請求人が発明の標準特許出願人として登録簿に記載されている者とは別の場合は、発明の標準特許付与出願の権利を前者が有することを説明する陳述書及びその陳述書を裏付ける所定の書類

(c) 記録請求が、指定特許庁において主張された優先権を基礎にして、優先権が主張されている旨の第 15 条(2)(e)に基づく陳述書を含む場合は、指定特許庁に提出され、当該優先権を主張し、かつ、裏付ける書類の所定の複写

(4) 個々の当該請求はまた、一方若しくは双方の公用語による情報の提供、又は一方若しくは双方の公用語への書類の翻訳に係る本条例の要件をも遵守しなければならない。

(5) 出願手数料及び公告手数料は、登録及び付与請求の一部の最先の提出後 1 月以内に納付しなければならない。何れか一方の手数料がその期間内又は(6)で許可する延長期間内に納付されない場合は、特許出願は、取り下げられたものとみなされる。

(6) (5)に規定の期限内に納付されなかった出願手数料又は公告手数料をなお有効に納付することができる猶予期間については、規則によりこれを定めることができる。

(7) 本条の如何なる規定も、登録及び付与請求が第 24 条に従って開始されることを禁じるものではない。

#### **第 24 条 登録及び付与請求の提出日**

(1) (2)及び第 25 条(3)に従うことを条件として、登録及び付与請求の提出日は、次の事項を含む書類であって、出願人により提出されたものの最先の日とする。

(a) 指定特許登録及び標準特許付与を求める請求である旨の表示

(b) 出願人を特定する情報

(c) 指定特許庁により指定特許に付与された公開番号及びその公開日、及び

(d) 登録官により記録請求に付与された公開番号

(2) 登録及び付与請求の一部の登録官に対する最先の提出が、次の時の遅い方の後 6 月を超えてされた場合は、当該請求は、取り下げられたものとみなされる。

(a) 指定特許付与日、及び

(b) 第 20 条に従う記録請求の公開

#### **第 25 条 登録及び付与請求の提出時の審査**

(1) 登録官は、次の事項を審査する。

(a) 登録及び付与請求が提出日付与のための第 24 条(1)の要件を満たすか否か、及び

(b) 出願手数料及び公告手数料が期限内に納付されているか否か

(2) 第 24 条(2)に従うことを条件として、(1)(a)に基づく審査により、(1)(a)にいう要件に関する欠陥のために提出日を付与することができない場合は、登録官は規則に従って欠陥を訂正する機会を出願人に与える。

(3) 次の事項の場合は、次の通り取り扱われる。

(a) 第 24 条(1)に規定された要件に関し訂正することができない欠陥がある場合は、標準特

許出願は拒絶される。

(b) (1)に基づく審査で判明したこれらの要件に関する欠陥が規則に従って訂正されない場合は、標準特許出願は拒絶され、又は欠陥を訂正する対策が講じられない場合は、取り下げられたものとみなされる。

## 第 26 条 登録及び付与請求の方式要件審査

(1) 登録及び付与請求が提出日を与えられ、第 23 条(5)により取り下げられたものとみなされない場合は、登録官は第 23 条(3)及び(4)の要件(「方式要件」)が満たされているか否かを審査する。

(2) 登録官は、訂正することができる方式要件に関する欠陥に気付く場合は、規則に従ってその欠陥を訂正する機会を出願人に与える。

(3) 次の事項の場合は、次の通り取り扱われる。

(a) 方式要件に関し、訂正することができない欠陥がある場合は、標準特許出願は拒絶される。

(b) 審査で判明した方式要件に関する欠陥が規則に従って訂正されない場合は、(4)に定めるほかは、標準特許出願は、拒絶されるか、又は欠陥を訂正する対策が講じられない場合は、取り下げられたものとみなされる。

(4) 優先権主張のみに係る欠陥が適正に訂正されない場合は、優先権は、その出願については失われたものとする。

## 第 27 条 指定特許登録及び特許付与

(1) 第 26 条(1)に基づく審査により、登録及び付与請求が第 23 条(3)及び(4)の要件を満たしていると認められる場合、又はその後の審査により第 26 条(2)で判明した欠陥が規則に従って訂正されたと認められる場合は、登録官は、当該審査後速やかに、ただし第 37 条に従うことを条件として、次のことを行う。

(a) 登録簿に適正な記入をすることにより指定特許を登録すること、及び

(b) 第 23 条(3)(a)に基づき提出された指定特許の公開済明細書に記載された発明につき標準特許を付与し、かつ、その旨の証明書を発行すること

(2) 第 23 条に定める出願手数料及び公告手数料、並びにこの部のこれまでの規定に基づき納付を要求されるその他の手数料が納付されない限り、特許は、本条に基づき付与されない。

(3) 登録官は、本条に基づく標準特許の付与後速やかに、次のことを行う。

(a) 特許明細書、特許所有者の名称、及び異なる場合は、発明者の名称を所定の方法で公開すること

(b) (1)(b)に基づき発行される証明書を特許所有者に送達すること、及び

(c) 公報告示により当該特許付与の事実を公告すること

(4) (3)(a)において明示された事項の同項に基づく公開において、登録官は、特許を構成し又は特許に係るその他の事項であって、自らの所見では公開が望ましいものを、追加して公開することができる。

## 処理の続行；権利の回復

### 第 28 条 標準特許出願の処理の続行

(1) 本条に従うことを条件として、次の場合は、本条例に規定される期限の不遵守の法的結果は発生せず、又は法的結果が既に発生している場合は、撤回される。

(a) 標準特許出願又は出願の一部が、この部に基づく期限(登録官が設定する期限を含む)を出願人が遵守しないことにより拒絶され又は取下とみなされる場合で、かつ

(b) 出願人が、登録官に提出する通知により、出願又は出願の一部の回復を請求した場合

(2) 本条に基づく通知は、次の通りとする。

(a) 書面によるものとし、当該拒絶後又は取下とみなされた後 2 月以内に提出しなければならない。

(b) 追加の所定手数料を納付しない限り、提出とはみなされない。また

(c) 期限不遵守を構成した懈怠が修復されない限り、提出とはみなされない。

(3) 本条は、第 15 条(4)、第 23 条(5)、第 24 条(2)又は第 25 条(3)に基づく出願の拒絶の場合又は出願の取下とみなされる場合は、適用されない。

(4) 登録官は、本条に基づく通知を提出する、(2)(a)に定める期間を細則に基づき修正することができる。

### 第 29 条 権利の回復

(1) 本条に従うことを条件として、

(a) 標準特許出願人が、この部に基づく期限(登録官が設定する期間を含む)を遵守することを怠った場合で、かつ

(b) 当該期限の不遵守が、出願人が状況により求められる適切な注意をすべて払ったにも拘らず生じたことに登録官が納得する場合は、

失われた権利の回復について、本条に基づく登録官に対する出願人の申請により、

(i) 期限不遵守の直接の結果として生じた出願の拒絶又は出願のみなし取下は、無効とみなされ、かつ、出願は、この部に基づく手続上その期限不遵守がなかったものとして取り扱われ、

(ii) 期限不遵守の直接の結果として出願人が失った権利又は救済手段は、出願人に回復される。

(2) 本条に基づく申請は、次の通りとする。

(a) 書面によるものとし、次の時の何れか早い方の期間内にしなければならない。

(i) (1)(a)にいう期限の到来後 1 年、又は

(ii) 期限不遵守の原因解消後 2 月

(b) 所定の追加手数料の納付がない限り、申請とみなされない。また

(c) 期限の不遵守を構成した懈怠が修復されない限り、申請とみなされない。

(3) (1)(i)に規定された出願の拒絶又はのみなし取下に先立って、記録請求が第 20 条に基づいて公開されていた場合は、登録官は、(1)に基づく申請通知を公報に公告する。

(4) 登録官は、本条に基づく通知提出の、(2)(a)に定める期間を細則に基づき修正することができる。

(5) 本条は、第 15 条(ただし、第 15 条(3)の適用上定められる期限を除く)、第 17 条(2)、第

18条, 第19条, 第22条, 第23条(5), 第24条(2)又は第25条(3)に基づく期限の不遵守には適用されない。

### 第30条 第29条に基づく権利回復の効果

- (1) 第29条に基づく権利回復の効果は, 次の通りである。
  - (2) 第29条(1)にいう権利喪失と第29条(3)に基づく回復の申請通知の公報公告との間の期間に, 次のことを行う者は, (3)に定める権利を有する。
    - (a) 公開された標準特許出願に基づく出願人の権利に対し, 当該権利が失われていなかったならば, 侵害を構成したであろう行為を善意で行うこと, 又は
    - (b) 当該行為を行うために有効かつ真摯な準備を善意で行うこと
  - (3) (2)にいう権利は, 次の通りである。
    - (a) (2)にいう行為を続行し, 又は場合により, 当該行為を行う権利
    - (b) 業として当該行為を行ったか又は当該行為を行う準備をしたときは,
      - (i) 個人の場合,
        - (A) 当該行為を行う権利を譲渡する権利若しくは死亡時に当該権利を移転する権利, 又は
        - (B) 業として当該行為を行ったか若しくは当該行為を行うために準備をした当該業において, 当該個人その時のパートナーの何れかが当該行為を行うことを授権する権利
      - (ii) 法人の場合, 当該行為を行う権利を譲渡する権利又は当該法人解散時に当該権利を移転する権利
- なお, 本項により当該行為を行うことは, 関係する公開された特許出願に基づく出願人の権利の侵害には至らない。
- (4) (3)に定める権利は, (2)にいう行為を行うためのライセンスを何人かに付与する権利を含まない。
  - (5) 製品が(3)に基づき与えられる権利の行使において他人に処分される場合は, 当該他人及び当該他人を通して主張する者は, その製品を, 特許出願における出願人により処分されたものとして, 取り扱うことができる。

## 第 III 部 特許付与前の標準特許出願についての規定

### 第 31 条 標準特許出願の補正

- (1) 本条、第 36 条及び第 103 条に従うことを条件として、標準特許出願人は、出願に従って標準特許が付与される前はいつでも、所定の条件に従って、自らの自由意志で出願を補正することができる。
- (2) 次に該当しない場合は、発明の名称、要約、優先権主張又はクレーム、説明又は図面に対して(1)に基づく補正はすることができない。
- (a) 出願が公開されている。また
- (b) 当該補正が、対応指定特許出願に対して行われている補正である。
- (3) (1)及び(2)に従って提出された補正の詳細を受領したときは、登録官は、当該補正を記録する。

### 第 32 条 出願の取下

- (1) 第 36 条に従うことを条件として、標準特許出願人は、出願により標準特許が付与される前はいつでも、書面により自らの出願を取り下げることができ、当該取下は、取り消すことができない。
- (2) 特許出願が、本条に基づき取り下げられ、又は本条例に基づき取り下げられたものとみなされ、又は本条例の何れかの規定により拒絶される場合において、
- (a) 出願が公開されているときは、第 94 条(3)は、出願に関し引き続き適用される。
- (b) 出願人は、当該取下又は拒絶直前に享受した第 98 条に基づく優先権を引き続き享受する。
- (c) その他の如何なる権利も、出願について本条例に基づき主張することができない。

### 第 33 条 標準特許出願の維持

- (1) 本条は、公開されているが第 23 条に基づく登録及び付与請求が行われていない標準特許出願に適用される。
- (2) 本条が適用される特許出願について、(3)に規定する日から第 5 年次又はその後続年の満了後、更に 1 年延長してその維持を望む場合は、出願人は、当該 5 年次又は(場合により)その後続年の満了前であるが当該満了前 3 月の日以降に、特許出願の維持(「維持申請」)を所定の様式で登録官に申請し、所定の手数料(「維持手数料」)を納付しなければならない。本条が適用される特許出願は、維持申請がそのように行われず維持手数料がそのように納付されないときは、第 5 年次又は後続年の満了時に取り下げられ又は放棄されたものとみなされる。
- (3) (2)の適用上定められる日は、記録請求の公開日後に到来する対応指定特許の出願日の 1 年目の日である。
- (4) 維持申請を行うための(2)に規定された期間の終了後 6 月以内に、(2)に基づく申請が行われ、維持手数料及び所定の追加手数料が所定の方法で納付されるときは、当該特許出願は、取下又は放棄が行われなかったものとして取り扱われる。
- (5) 維持申請に含まれる陳述が、次の旨を述べる場合は、登録官は、(9)に従うことを条件として、特許出願を維持する。
- (a) 申請に指定される日付であって、申請日前 1 月以内の日に、次の旨、すなわち、



- (i) 指定特許出願が、指定特許庁の法律の適用上、取下又は放棄されていない旨、及び
- (ii) 指定特許出願による特許の付与を指定特許庁が最終的に拒絶していない旨、並びに
- (b) 次の旨、すなわち、
  - (i) (a)の適用上指定される日に指定特許出願により特許が付与されていなかった旨、又は
  - (ii) 指定特許出願により特許が付与されており、その付与日が出願日前6月以内の日である旨
- (6) 維持申請に含まれる陳述が、維持申請日前6月以内の日に指定特許が付与されている旨を述べる場合は、(5)による特許出願の維持は、当該特許付与日後6月に終了する期間有効である。
- (7) 維持申請に訂正することができる欠陥がある場合は、登録官は、規則に従って訂正する機会を出願人に与える。
- (8) 登録官は、維持申請における陳述の真実性に納得しない場合は、理由を挙げて出願人にその旨通知し、出願人に追加陳述を行い又は登録官を納得させるための資料を提出する機会を与えなければならない。
- (9) 本条に基づく申請が次に該当する場合は、登録官は、特許出願の維持を拒絶し、その拒絶時に当該申請は取り下げられ又は放棄されたものとみなされる。
  - (a) 出願に含まれる陳述が、次の旨を表示する場合、すなわち、
    - (i) 指定特許出願が、指定特許庁の法律により取下又は放棄されている旨
    - (ii) 指定特許庁が、指定特許出願による特許の付与を最終拒絶している旨、又は
    - (iii) 指定特許が指定特許出願により付与されており、当該付与日が申請日前6月を超える日であった旨
  - (b) 登録官により指摘された欠陥が規則に従って訂正されていない場合、又は
  - (c) 出願人が、(8)に基づき通知が発せられた陳述の真実性につき登録官を納得させることができなかった場合
- (10) 登録官は、(2)に基づく維持申請を行うための最先の日を(2)に基づき決定する基準となる、同項に定める期間を細則により修正することができる。
- (11) 行政長官は、維持されない標準特許出願がその期間後は取り下げられ、かつ、放棄されるものとみなされる期間として(2)に定める期間を、細則により修正することができる。

#### 第34条 標準特許出願の回復

- (1) 標準特許出願が、所定の期間内に第33条に基づく維持手数料の不納付の理由のみで同条に基づき取下とみなされる場合は、出願人は、出願が取下とみなされた日後12月以内に、かつ、所定手数料の納付により、標準特許出願の回復を所定の方法で登録官に申請することができる。
- (2) 登録官は、(1)に基づく申請の通知を公報で公告する。
- (3) (1)に基づく申請時に、次の場合は、登録官は、未納付の維持手数料及び追加手数料の納付により記録請求の回復を命じる。
  - (a) 指定期間内の維持手数料の不納付又は指定期間終了後6月以内の第33条(4)に基づく当該手数料及び追加手数料の不納付が、出願人が状況により求められる適切な注意をすべて払ったにも拘らず発生したことに登録官が納得する場合、及び
  - (b) (4)の要件が満たされている場合

(4) 回復申請の日に登録官にとって、次の事項が明らかとなって始めて、(3)に基づく回復命令がなされる。

(a) 指定特許出願がなお有効であり取り下げられていないこと、及び

(b) 特許が当該出願により付与されていない、又は付与されていても第23条に基づく登録及び付与請求の提出期間が満了していないこと

### 第35条 第34条に基づく回復命令の効果

(1) 第34条(4)に基づく回復の効果は、次の通りである。

(2) 第34条(1)に規定される通り取下とみなされてから第34条(2)に基づく回復申請の通知の公報公告までの期間に、次のことを行う者は、(3)に定める権利を有する。

(a) 公開された特許出願に基づく出願人の権利に対し、当該権利が失われていなかったならば、侵害を構成したであろう行為を善意で行うこと、又は

(b) 当該行為を行うために有効かつ真摯な準備を善意で行うこと

(3) (2)にいう権利は、次の通りである。

(a) (2)にいう行為を続行し、又は場合により、当該行為を行う権利

(b) 業として当該行為を行ったか又は当該行為の準備を行ったときは、

(i) 個人の場合、

(A) 当該行為を行う権利を譲渡し若しくは死亡時当該権利を移転する権利、又は

(B) 業として当該行為を行ったか若しくは当該行為の準備を行った当該業において、当該個人のその時のパートナーの何れかが当該行為を行うことを授権する権利

(ii) 法人の場合、当該行為を行う権利を譲渡し又は当該法人解散時に当該行為を行う権利を移転する権利

なお、本項により当該行為を行うことは、関係する公開された特許出願に基づく出願人の権利の侵害に至らない。

(4) (3)に定める権利は、(2)にいう行為を行うためのライセンスを何人かに付与する権利は含まない。

(5) 製品が(3)に基づき与えられる権利の行使において他人に処分される場合は、当該他人及び当該他人を通して主張する者は、当該製品が特許出願人により処分されたものとして当該製品を取り扱うことができる。

(6) 本条は、発明の標準特許出願公開によって与えられる権利の侵害について適用されるのと同様に、出願が行われている発明の政府使用について適用される。

### 第36条 出願取下、補正等の制限

第32条に基づく出願取下、第22条(1)に基づく分割出願の記録の記入、及び第31条に基づく補正は、出願により付与されるべき標準特許の明細書の第27条(3)に基づく公開準備が完了した日後は容認されない。

### 第37条 登録官は第20条に基づく記録又は第27条に基づく登録及び特許付与を拒絶できる

(1) 登録官は、標準特許出願の主題である発明が、第93条(5)に定める事項の何れかの理由により特許を受けることができる発明ではないとみなすときは、第20条(1)に基づく指定特

許出願の記録, 又は第 27 条に基づく指定特許の登録を拒絶することができる。

(2) 登録官は, 当該拒絶を出願人に対し書面で通知する。

## 第 IV 部 付与後の特許に係る規定

### 標準特許

#### 第 38 条 標準特許が付与された場合のみなし出願日

標準特許が付与される場合は、標準特許出願は、対応指定特許の出願日をその出願日として有するものとみなされ、本条例において、標準特許出願に係る「のみなし出願日」は相応に解釈する。

#### 第 39 条 標準特許の存続期間

(1) 本条例に基づき付与される標準特許は、

(a) 付与の事実の公報公告の日から発効し、かつ、

(b) (2)に従うことを条件として、特許出願のみなし出願日から始まる 20 年の期間の終了まで有効に存続する。

(2) 標準特許を、(3)に定める日から第 3 年次又はその後続年の満了後、更に 1 年有効に維持することを希望する場合は、所定の更新手数料を、当該 3 年次、又は場合により、その後続年次の満了前であって、当該満了日前 3 月以内の日までに納付しなければならない。更新手数料がそのように納付されない場合は、標準特許は、当該 3 年次又はその後続年次の満了時に効力を停止する。

(3) (2)の適用上定める日付は、特許付与日後に到来する標準特許のみなし出願日の 1 年目の日である。

(4) 更新手数料納付のために(2)に定める期間終了後 6 月以内に、更新手数料及び所定の追加手数料が納付される場合は、当該標準特許は満了しなかったものとみなされ、従って、

(a) その延長期間に当該標準特許により又は当該標準特許につき行われた事柄は有効とする。

(b) 当該標準特許が満了していなかったならば、侵害を構成したであろう行為は、当該侵害を構成する。また

(c) 特許が満了していなかったならば、特許発明の政府使用を構成したであろう行為は、当該実施を構成する。

(5) 登録官は、所定更新手数料納付の最先日決定の基準となる、(2)に定める期間を細則により修正することができる。

(6) 行政長官は、細則により、次の事項を修正することができる。

(a) 標準特許が有効に存続する期間として(1) (b)に定める期間

(b) 標準特許が更新されない場合は、その効力停止の基準となる(2)に定める期間

#### 第 40 条 失効した標準特許の回復

(1) 標準特許が第 39 条に規定された更新手数料の不納を理由に効力を停止する場合は、当該特許が効力を停止した日後 18 月以内はいつでも、登録官に対し特許の回復を申請することができる。

(2) 本条に基づく申請は、失効時に標準特許所有者であった者、又は効力を停止しなかったならば、当該特許所有者であったであろう他の者がこれを行うことができる。特許がそのとき 2 以上の者の共有であった場合は、当該申請は、登録官の許可をもって、その中の 1 又は

2以上の者が他の者との共同でなく行うことができる。

(3) 登録官は、本条に基づく申請の通知を公報に公告する。

(4) 第39条に定める更新手数料、又は同条に基づく当該手数料及び追加手数料が、当該期間終了後6月以内に納付されないことが、申請人が状況により求められる適切な注意をすべて払ったにも拘らず発生したことに登録官が納得する場合において、登録官は、当該未納更新手数料及び所定の追加手数料の納付があったときは、命令により特許を回復する。

(5) 本条に基づく命令は、登録官が適当と考える条件に従うことを前提として発することができる。

#### 第41条 標準特許回復命令の効果

(1) 標準特許回復命令の効果は、次の通りである。

(2) 特許が期間満了していなかったならば侵害を構成したであろう事柄が、満了から回復までの期間に行われ、次に該当する場合は、侵害とみなされる。

(a) 第39条(4)に基づき特許更新が可能であった時に行われた場合、又は

(b) 従前の侵害行為の続行若しくは繰返しであった場合

(3) 特許の更新がもはや可能でなくなった後であって、第40条に基づく回復申請の通知の公報公告の前に、香港において、次のことを行った者は、(4)に定める権利を有する。

(a) 特許が有効であるならば侵害を構成するであろう行為を善意で始めること、又は

(b) 当該行為を行うために有効かつ真摯な準備を善意で行うこと

(4) (3)にいう権利は、次の通りである。

(a) (3)にいう行為を行うことを続行し、又は場合により、その行為を行う権利

(b) 業として当該行為を行い又は当該行為の準備をした場合は、

(i) 個人の場合、

(A) 当該行為を行う権利を譲渡する権利若しくは死亡時に当該権利を移転する権利、又は

(B) 業として当該行為を行い若しくは当該行為の準備をなした過程において、当該個人のその時のパートナーの何れかが当該行為を行うことを授権する権利

(ii) 法人の場合、当該行為を行う権利を譲渡し又は当該法人解散時に当該権利を移転する権利

なお本項により当該行為を行うことは、関係特許の侵害には至らない。

(5) (4)に定める権利は、(3)にいう行為を行うためのライセンスを何人かに付与する権利を含まない。

(6) 特許製品が(4)に基づいて与えられる権利の行使において他人に処分される場合は、当該他人及び当該他人を通して主張する者は、当該製品が特許の登録所有者により処分されたものとして当該製品を取り扱うことができる。

#### 第42条 特許付与前に付託された疑義の特許付与後の決定

(1) 標準特許又は標準特許出願に関する疑義が、特許出願の前又は後を問わず、第13条に基づいて何人かにより登録官又は裁判所に付託され、かつ、当該出願がその手続により特許付与の状態になる前に決定されない場合は、その事実は、標準特許付与を妨げるものではなく、当該特許付与時に当該人は、登録官又は裁判所が適当と考える、第55条に規定される疑義を同条に基づき登録官又は裁判所に付託したものとみなされる。

(2) 第 55 条に基づく当該疑義の決定において、登録官は、第 13 条に基づいて自らに付託される同一の疑義を決定する目的で自らに与えられている権限のみを行使する。

#### **第 43 条 指定特許庁における異議申立又は取消手続に続く標準特許の補正**

(1) 第 II 部に基づき付与される標準特許に関する対応指定特許の明細書が(標準特許付与の前か後かを問わず)所定の異議申立又は取消手続に続き指定特許庁で補正された場合は、標準特許所有者は、補正された明細書又は補正命令の認証謄本又はその他の所定書類を、所定の方法で所定の期間内に、登録官に提出しなければならない。

(2) 登録官は、登録簿に適切な記入を行うことにより指定特許の明細書に対する補正を記録するものとし、その記録時に、当該標準特許は、同様な方法で補正されたものとみなされる。

(3) 本条に基づき標準特許が補正された後速やかに、登録官は、

(a) 補正を公開し、

(b) 公報告示により補正の事実を公告する。

(4) 本条に基づく標準特許明細書の補正は、特許付与日から効力を有する。

(5) 本条に基づく標準特許明細書の補正は、第 103 条に従うことを条件として効力を有する。

#### **第 44 条 指定特許庁における異議申立又は取消手続に続く標準特許の取消**

(1) 本条は、指定特許庁における所定の異議申立又は取消手続に続き対応指定特許が取り消された標準特許に適用される。

(2) 本条が適用される特許の所有者は、指定特許庁による取消の公開後、所定の方法で、取消命令の認証謄本又は他の所定の書類を登録官に提出する。

(3) 登録官は、(2)に基づく提出を記録し、かつ、公報の告示により当該提出の事実を公告する。

(4) 本条が適用される特許の所有者以外の者は、本項に基づく命令を所定の方法で登録官に申請することができ、その申請により、登録官は、当該特許に本条が適用されることに納得するときは、(5)に従うことを条件として、当該特許の取消を命じる。

(5) 登録官は、自らが適当と考えるときは、(4)に基づく申請を裁判所に付託することができ、裁判所は、当該特許の取消を命じる権限を有する。

(6) (2)に基づく特許所有者による提出の事実を登録官が公報において公告するとき、又は特許取消のための(4)に基づく登録官の、若しくは(5)に基づく裁判所の命令があるときは、特許は、初めから発効しなかったものとみなされる。

### **特許一般**

#### **第 45 条 発明者の記載**

(1) 発明者又は共同発明者は、当該発明に付与される如何なる特許証においても発明者又は共同発明者として記載される権利を有する。

(2) 何人かが本条に基づき単独又は共同発明者として特許証に記載されている場合は、その者が単独又は共同発明者として記載されるべきではなかったと主張する他の者は、当該特許付与後いつでもその旨の認定をするよう登録官に請求することができ、登録官が当該認定をする場合は、登録官は、登録簿及び当該特許証の未配布の謄本を相応に補正し、その認定の

旨の証明書を交付することができる。

#### **第 46 条 特許付与後に明細書を補正する一般的権限**

(1) 第 103 条に従うことを条件として、本条例に基づき付与される特許の所有者は、特許明細書の補正を裁判所に申請することができ、裁判所は、自らが適切と考える条件に従うことを前提として、当該補正を命令により認容することができる。

(2) 特許の有効性を争点とし得る手続が裁判所で係属中の場合は、当該補正は認容されない。

(3) 本条に基づく特許明細書の補正は、特許付与時点から効力を有するものとし、かつ、特許付与時点から常に効力を有してきたものとみなされる。

(4) 本条に基づく申請に異議申立を希望する者は、裁判所規則に従い、異議申立書を裁判所に提出することができる。裁判所は、申請を許可するか否かを決定するに際し、当該異議申立を考慮する。

(5) 裁判所命令及び所定の方法で提出された裏付書類の受領時、登録官は、特許明細書に対する補正を記録し、これを公開し、公報の告示によりその事実を公告する。

(6) 登録官は、その目的で裁判所又は自己に対する申請がなくとも、ある登録商標の存在を認めるために特許明細書を補正することができる。

(7) 裁判所規則は、本条に基づく申請の登録官に対する通知を定め、申請に基づく登録官の出頭を定め、申請に基づく裁判所命令の発効を定めることができる。

#### **第 47 条 単一性欠如の理由で排斥されない特許**

何人も、特許明細書に含まれるクレームが、そのまま、又は場合により、補正を提案されている状態で、次の発明に係ることを理由として、手続において、特許に対し又は特許明細書の補正に対し異論を唱えることはできない。

(a) 2 以上の発明、又は

(b) 単一の発明概念を構成するようには関連していない一群の発明

#### **第 48 条 特許の権利放棄**

(1) 特許所有者は、登録官に対する書面による通知により、いつでも自己の特許権の放棄を申し出ることができる。

(2) 何人も、本条に基づく特許権放棄に対する自己の異議申立書を登録官に提出ことができ、その者がそうするときは、登録官は、特許所有者にこれを通知し、かつ、(4)に従うことを条件として、当該疑義を決定しなければならない。

(3) 登録官は、当該特許を適正に放棄できることに納得する場合は、当該申出を受理することができる。登録官の受理が公報に公告された日から当該特許は効力を停止するが、その日前に行われた行為について侵害訴訟は支持されず、その日前の特許発明の政府使用に対して補償を求める如何なる権利も生じない。

(4) 登録官は、自らが適切と考える場合は、当該事項の決定を裁判所に付託することができる。

#### **第 49 条 公序良俗を理由として特許を取り消す登録官の権限**

(1) 何人も、本条例に基づく発明に対する特許の付与後はいつでも、第 93 条(5)に定められ

る事項の何れかにつき、発明が特許を受けることができる発明であるか否かの疑義を登録官へ付託することができる。

(2) 疑義がそのように付託された場合は、

(a) (b)に従うことを条件として、登録官は疑義を決定する。

(b) 登録官は、自らが適当と考える場合は、その疑義を裁判所の決定に付託することができ、当該疑義を決定するための本号以外の裁判所権限を害することなく、裁判所は、当該疑義を決定する権限を有する。

(3) 登録官又は裁判所が、第93条(5)に規定される何れかの事項を理由として当該発明が特許を受けることができる発明でない旨を決定する場合は、登録官又は裁判所は、特許取消を命令し、当該命令により、特許は初めから発効しなかったものとみなされる。

(4) 何人も、(2)の付託に異議申立をすることができる。



## 第 V 部 特許権及び出願権；登録

### 第 50 条 特許及び特許出願の内容及び取引

(1) 特許又は特許出願は動産(訴訟中のものは除く)であり、特許又は特許出願、及びこれらにおける又はこれらに基づく権利は、(2)から(7)までに従って移転、設定又は付与することができる。

(2) 第 54 条に従うことを条件として、特許若しくは特許出願、又はこれらにおける権利は、譲渡することができる又は譲渡抵当を設定することができる。

(3) 特許若しくは特許出願又はこれらにおける権利は、他の動産と同様に法の効力により帰属するものとし、また人格代表者の同意により帰属させることができる。

(4) 第 54 条に従うことを条件として、ライセンスは、特許又は特許出願の主題である発明の実施のために、特許又は特許出願に基づいて付与することができる。また

(a) ライセンスが規定する範囲で、ライセンスに基づくサブライセンスを付与することができる、ライセンス又はサブライセンスは譲渡し又は譲渡抵当を設定することができる。

(b) ライセンス又はサブライセンスは、他の動産と同様に法の効力により帰属するものとし、また人格代表者の同意により帰属させることができる。

(5) (2)から(4)までは本条例に従って発効する。

(6) 次の取引の何れも、書面によるものでない限り、かつ、場合により、譲渡人、譲渡抵当設定者若しくは当該承諾を与える者により又はその代理で(又は人格代表者による同意若しくはその他の取引の場合は、人格代表者により若しくはその代理で)署名されていない限り、又は法人の場合は、そのように署名され若しくは当該組織の捺印をされていない限り、無効とする。

(a) 特許若しくは特許出願又はそれらにおける権利の譲渡又は譲渡抵当

(b) 特許若しくは特許出願又はそれらにおける権利に係る同意

(7) 特許若しくは特許出願又はそれらの持分の譲渡、及び特許若しくは特許出願により付与される排他的ライセンスは、譲受人又は実施権者に対し、譲渡人又は実施許諾者の、先の侵害に対しては第 80 条若しくは第 88 条により訴訟を提起する権利を、又は先の行為に対しては第 72 条に基づき訴訟を提起する権利を与えることができる。

### 第 51 条 特許登録簿

(1) 登録官は、特許登録簿として知られる登録簿を維持管理する。この登録簿は、本条の適用上制定された規則を遵守し、当該規則に従って維持管理される。

(2) 本条例の他の規定を害することなく、

(a) 次の登録を規定する規則を制定する。

(i) 特許及び公開された標準特許出願の登録、及び

(ii) 特許及び公開された標準特許出願における又はこれらに基づく権利に影響を与える取引、証書又は事件の登録

(b) 本条の適用上制定する規則は、(a)の適用上制定する規則に関連して、次の事項を規定することができる。

(i) 登録を必要とする事項に関する所定の書類又は書類の説明の登録官への提出

(ii) 登録簿又は登録に関して登録官に提出された書類における誤記の訂正、及び

(iii) 登録簿に関し本条例に基づき行われた事柄の公開及び公告

(c) 本条の適用上制定する規則は、特許出願における権利に影響する事項の登録官に対する通知を規定することができる。

(3) (2) (a) (ii)に拘らず、信託の通知は、明示的か、暗示的か、又は擬制的かを問わず、登録簿に記入してはならず、かつ、登録官は、信託の通知に影響されない。

(4) 登録簿は、これを書類様式で維持管理する必要はない。

(5) 規則に従うことを条件として、公衆はいつでも都合のよい時に登録部門において登録簿を閲覧する権利を有する。

(6) 登録簿の記入の認証謄本又は登録簿の認証抄本を申請する者は何人も、認証謄本及び認証抄本に関する所定手数料の納付により当該謄本又は抄本を入手する権利を有する。無認証の謄本又は抄本を申請する者は何人も、無認証の謄本又は抄本に関する所定手数料の納付により当該謄本又は抄本を入手する権利を有する旨、規則により規定することができる。

(7) (6)に基づく申請又は同項により制定する規則に基づく申請は、所定の方法で行わなければならない。

(8) 書類様式でなく維持される登録簿の何れかの部分については、

(a) (5)に基づき与えられる閲覧権は、登録簿に係る資料を閲覧する権利とする。また

(b) (6)又は規則により与えられる謄本又は抄本に対する権利は、取り出せる形態であって、目に見え、かつ、読み取り可能な形態における謄本又は抄本に対する権利とする。

(9) (12)に従うことを条件として、登録簿は、本条例に基づき登録を必要とされ又は許可されている事柄の一応の証拠とする。

(10) 登録官が署名をしたとされる証明書であって、本条例に基づき登録官が許可されている記入が行われたこと、又は登録官が本条例に基づき許可されている他の事柄が行われたことを証明するものは、そのように証明された事項の一応の証拠とする。

(11) 次の何れかであって、認証謄本又は認証抄本とされるものは、(12)に従うことを条件として、追加証拠なしに、かつ、原本の提出なしに、証拠として認められる。

(a) (6)に基づき提供される登録簿の記入の謄本又は登録簿抄本

(b) 登録部門に保管されている書類の謄本、又は登録部門に保管されている書類、特許明細書若しくは公開された標準特許出願の抄本

(12) 本条は、証拠条例(Cap. 8)第 22A 条、第 22B 条若しくは第 IV 部又は同条若しくは同部により制定する規定を害するものではない。

(13) 本条において、「認証謄本」及び「認証抄本」とは、登録官により認証され、かつ、登録官の印章が押印された謄本及び抄本をいう。

## 第 52 条 特許権に対する登録手続の効果

(1) 本条が適用される取引、証書又は事件により特許権若しくは特許出願権を取得した旨を主張する何人も、その取引、証書又は事件の時点で、次の事項が該当する場合は、本条適用の先の取引、証書又は事件により当該権利を取得した旨を主張する他人に対して対抗することができる。

(a) 次の何れか、すなわち、

(i) 先の取引、証書又は事件の登録の申請が行われていないこと、又は

(ii) 公開されていない標準特許出願若しくは短期特許出願の場合は、先の取引、証書又は事

件の通知が、第 51 条 (2) (c) の適用上制定された規則(ある場合)に従って登録官に提出されていないこと、及び

(b) 後の取引、証書又は事件により主張する者が、先の取引、証書又は事件を知らなかったこと

(2) (1) は、何人かが本条が適用される取引、証書又は事件により特許若しくは特許出願における又はそれらに基づく権利を取得したと主張し、かつ、当該権利が本条適用の先の取引、証書又は事件により取得された権利と両立しない場合にも等しく適用される。

(3) 本条は、次の取引、証書及び事件に適用される。

(a) 特許若しくは特許出願の譲渡、又は特許若しくはそれらにおける権利の譲渡

(b) 特許若しくは特許出願の譲渡抵当、又はそれらに対する担保の設定

(c) 特許若しくは特許出願に基づくライセンス若しくはサブライセンスの許諾又は譲渡、又はライセンス若しくはサブライセンスの譲渡抵当

(d) 当該特許若しくは特許出願の所有者若しくはその 1 の死亡、又は特許若しくは特許出願における又はそれらに基づく権利を有する者の死亡、及び特許、特許出願若しくは当該権利の人格代表者の承諾による帰属、及び

(e) 特許若しくは特許出願又はそれらにおける若しくは基づく権利を何人かに移転する裁判所若しくはその他の管轄当局の命令又は指示、及び当該裁判所若しくは当局が当該命令を発し又は当該指示を出す権限の由来となった事件

### 第 53 条 登録簿の更正

(1) 裁判所は、不当な扱いを受けた者の申請があったときは、記入の登録、変更又は削除により登録簿の更正を命令することができる。

(2) 本条に基づく手続において、裁判所は、登録簿の更正について決定を下すことが必要又は適切である疑義を裁定することができる。

### 第 54 条 特許及び特許出願の共有

(1) 特許が 2 以上の者に付与される場合は、別段の合意に従うことを条件として、各自が特許の均等で分割されない持分に対する権利を有する。

(2) 2 以上の者が特許所有者である場合は、本条及び別段の合意に従うことを条件として、各自は、自らの利益のために、かつ、相手方の同意なしに、又は相手方に説明する必要なしに、関係する発明について、自ら又は代理人により、本項並びに第 68 条及び第 69 条を別として、関係特許の侵害になり得る行為を行う権利を有し、当該行為は関係特許の侵害には至らない。

(3) 第 13 条及び第 55 条並びに現に効力を有する合意に従うことを条件として、2 以上の者が特許所有者である場合は、そのうちの 1 は相手方の同意なしに、当該特許に基づくライセンスの許諾又は特許持分の譲渡若しくは譲渡抵当権設定をしてはならない。

(4) これらの条に従うことを条件として、2 以上の者が特許所有者である場合は、他の何人かが当該特許所有者の 1 に対し、発明の本質的要素について、発明の実施のための手段を提供することができ、本項による当該手段の提供は、特許侵害に至らない。

(5) 特許製品が 2 以上の特許所有者の何れかにより何人かに対して処分される場合は、当該人及び当該人を通じて主張するその他の者は、当該製品を、単独登録所有者により処分され

たものとして、取り扱う権利を有する。

(6) (1)又は(2)において、故人の受託者又は人格代表者の共通の権利若しくは義務、又は彼らの権利若しくは義務自体に影響を与えるものはないものとする。

(7) 本条は、特許について効力を有するのと同様に提出された特許出願について効力を有し、

(a) 特許及び特許が付与されるというときは、それぞれ相応に当該出願及び出願がなされることへの言及を含み、かつ、

(b) (5)において特許製品というときは、相応に解釈する。

## 第 55 条 付与後の特許についての権利の決定

(1) 特許が発明に付与された後、当該特許における若しくはこれに基づく所有権を有し又は主張する者は、次の疑義を裁判所に付託することができる。裁判所は、その疑義を決定し、当該決定を実行するのに適当と考える命令を発する。

(a) 真の特許所有者は何人であるか

(b) 特許が、それが付与された者に付与されるべきであったか否か、又は

(c) 特許における又はこれに基づく権利が他人に移転又は譲渡されるべきか否か

(2) (1)の一般原則を害することなく、同項に基づく命令は、次の規定を含むことができる。

(a) 同項に基づき付託を行う者が、特許所有者として登録される者の中に(他人を除外するか否かを問わず)含まれることを指示する規定

(b) 付託を行う者が、当該特許における又はこれに基づく権利の取得の由来となった取引、証書又は事件の登録を指示する規定

(c) 特許における若しくはこれに基づくライセンス又はその他の権利を付与する規定

(d) 特許所有者又は特許における若しくはこれに基づく権利を有する者に、命令の他の規定を遂行するために必要なものとして命令に定める事柄を行うように指示する規定

(3) (2) (d)に基づき指示を与えられた者が、当該指示を含む命令の日後 14 日以内に当該命令を遂行するために必要な事柄をしない場合は、裁判所は、当該指示を含む命令の受益者又は付託者による裁判所に対する請求により、当該受益者又は付託者が指示を与えられた者の代理で当該事柄を行うよう授権することができる。

(4) 裁判所が、本条に基づく付託により当該特許を付与される権利のない者(単独か他人と共にかを問わない)に特許が付与されていると判定し、第 91 条に基づく申請によりそれを理由として特許の条件付き又は無条件の取消を命じる場合は、裁判所は、当該申請人又はその権原承継人が、第 103 条に従うことを条件として、次の事項について新たな特許出願を行うよう命令することができる。

(a) 無条件取消の場合は、当該特許明細書に包含される全事項、及び

(b) 条件付き取消の場合は、裁判所の見解で第 102 条に基づく補正により当該明細書から除外すべき事項

(5) (4)に基づき新たに特許出願が行われる場合は、次のように取り扱われる。

(a) 当該付託が関係する出願の出願日になされたものとして、かつ、

(b) 当該付託が関係する出願と同一の出願日を、また、本条に基づく付託が標準特許に関する場合は、当該付託が関係する出願と同一のみなし出願日を有するものとして

(6) 本条に基づく付託が標準特許に関する場合は、裁判所は、(4)に基づく新たな出願に関し、次の旨の命令を発することができる。

(a) 第 15 条(2)又は(3), 第 23 条(3)又は(4)の要件のすべて又は何れかを免除する旨, 及び  
(b) 新たな出願を行う者は, その出願のために, 当該付託に係る特許出願における記録請求  
と同一の出願日を有する記録請求を提出したものとみなされる旨

(7) (4)に規定の付託により, 特許が権利のない者に付与されたとの理由で付託に係る特許を  
本条に基づき移転させる命令を発することはできず, 当該理由での(4)に基づく命令は, 付託  
が特許付与日に始まる 2 年の終了後に行われた場合は, 特許所有者として登録されている者  
が特許付与時に, 又は場合により, 当該人への特許移転時に当該特許に対しその者が権利を  
有していないことを知っていたことが明らかにされない限り, 発することはできない。

(8) 本条に基づき疑義が裁判所に付託される場合は, 付託に関する(2)による又は(4)に基づ  
く命令は, 付託の通知が, 付託の当事者を除き, 特許所有者として登録されている全員又は  
当該特許における若しくはこれに基づく権利を有する全員に与えられていない限り, 発する  
ことはできない。

#### 第 56 条 第 55 条に基づく特許移転の効果

(1) 特許が何人か(旧特許所有者)から 1 又は 2 以上の者(旧特許所有者を含むか否かを問わな  
い)に移転されるべき旨の命令が第 55 条に基づき発せられる場合は, (2)に該当する場合を除  
き, 旧特許所有者により許諾又は設定されたライセンス又は他の権利は, 第 50 条及び当該命  
令の規定に従うことを条件として, 効力を継続し, 命令に基づく特許移転の相手方(新特許所  
所有者)により付与されたものとみなされる。

(2) (特許が特許付与を受ける権利のない者に付与されたとの理由で)特許が旧特許所有者か  
ら旧特許所有者でなかった 1 又は 2 以上の者に移転されるべき旨の命令が発せられる場合は,  
当該特許における又はこれに基づくライセンス又は他の権利は, 当該命令の規定及び(3)に従  
うことを条件として, 当該人が新しい特許所有者として登録されると同時に失効する。

(3) 特許が(2)にいうように移転されるべき旨, 又は旧特許所有者を除く者が特許の新しい出  
願をすることができる旨の命令が発せられ, 当該命令の発令に至った第 55 条に基づく疑義の  
付託が登録される前に, 旧特許所有者又は特許実施権者が, 善意で, 香港において問題の発  
明を実施したか又はそのように実施するために有効かつ真摯な準備をした場合は, 旧特許所  
所有者又は特許実施権者は, 所定の期間内に新特許所有者に対して請求することにより, 発  
明が新しい出願の主題である限り, 発明の実施を続行し, 又は場合により, 実施するためのラ  
イセンス(排他的ライセンスを除く)の許諾を受ける権利を有する。

(4) 当該ライセンスは適正な期間, 適正な条件で付与されるものとする。

(5) 新特許所有者又は当該ライセンスの許諾を受ける権利がある旨を主張する者は, 当該人  
がその権利があるか否か, 又はその期間若しくは条件が適正であるか否かの疑義を裁判所に  
付託することができ, 裁判所はその疑義を裁定し, それが適正であると考えられる場合は, 当該  
ライセンスの許諾を命令することができる。

## 第 VI 部 従業者発明

### 第 57 条 従業者発明に係る権利

(1) 法律の何れの規定にも拘らず、従業者により行われる発明は、従業者と使用者との間においては、次の事項に該当するときは、本条例の適用上及び他のすべての目的で、使用者に属するものとみなされる。

(a) 従業者の通常の職務遂行の過程において、又は通常の職務外であるがその者に特に委ねられている職務遂行の過程において行われ、かつ、何れの場合にも職務遂行の結果として発明が合理的に期待されるような事情があるとき、又は

(b) 当該発明が従業者の職務遂行過程において行われ、その発明時、従業者の職務の内容及びその職務の内容に由来する特段の責任のため、従業者が使用者の事業利益を促進する特別の義務を負っていたとき

(2) 従業者により行われるその他の如何なる発明も、従業者と使用者との間においては、本条例の適用上及び他のすべての目的で、従業者に属するものとみなされる。

(3) 本条により、発明が従業者と使用者との間において従業者に属する場合は、次の何れの事項も、従業者と使用者の間においては、発明に係る模型又は書類において使用者が権利を有している保護された回路配置権を侵害するものとみなされない。

(a) 特許出願を遂行するために従業者により若しくは従業者に基づいて主張する者により、又はその代理で行われること、又は

(b) 発明を実行若しくは実施するために何人かにより行われること

### 第 58 条 一定の発明についての従業者への補償

(1) 所定期間内に従業者により行われる申請により、次の事項が裁判所にとって明らかである場合は、裁判所は、第 59 条に基づき決定される金額の補償を従業者に裁定することができる。

(a) 従業者が使用者に属する発明をなし、それに対し特許が付与されたこと

(b) 当該特許が(特に使用者の事業の規模及び内容を考慮して)使用者にとり顕著な利益であること、及び

(c) これらの事実を理由として、従業者が使用者により支払われる補償を裁定されるのが正当であること

(2) 所定期間内に従業者が行う申請により、次の事項が裁判所にとって明らかである場合は、裁判所は、第 59 条に基づき決定される金額の補償を従業者に裁定することができる。

(a) 従業者により行われ、かつ、従業者に属する発明に対し特許が付与されたこと

(b) 発明における、又は発明の特許若しくは特許出願における従業者の権利が、本条の施行以後、使用者に譲渡されたか、又は特許若しくは特許出願に基づく排他的ライセンスが、本条の施行以後、使用者に許諾されたこと

(c) 譲渡若しくは許諾の契約又は付随契約(「関連契約」)を含むすべての事情を考慮して、関連契約から従業者が得る利益が、当該特許から使用者が得る利益に比して不当であること、及び

(d) これらの事実を理由として、従業者が関連契約から取得される利益に加え、使用者から支払われる補償を裁定されるのが正当であること

(3) (2)は、発明に適用される関連契約又は何れの取決めにも拘らず、有効である。

(4) 本条において、使用者又は従業者に属する発明というときは、使用者と従業者との間においてそのように属する発明をいう。

## 第59条 補償額

(1) 発明特許についての第58条(1)又は(2)に基づく従業者への補償の裁定は、使用者が、次の事項から取得され又は取得されることが合理的に期待される利益の(すべての事情を考慮して)公平な配分を従業者に保証するようなものでなければならない。

(a) 特許、又は

(b) 次の権利の、使用者の関係人への譲渡又は許諾

(i) 発明における所有権又は何らかの権利、又は

(ii) 当該特許出願における所有権、又は当該特許出願における若しくはこれに基づく権利

(2) (1)の適用上、使用者により、使用者の関係人への次の権利の譲渡又は許諾から取得され又は取得されると期待される利益額は、使用者が、当該人と関係がなかったとしても、使用者により取得されると合理的に期待できるような金額とする。

(a) 次のものにおける所有権、又は次のものにおける若しくはそれに基づく当該権利

(i) 発明の特許、若しくは

(ii) 当該特許の出願、又は

(b) 発明における所有権若しくは何れかの権利

(3) 常に使用者に属してきた発明の特許について従業者に保証されるべき利益の公平な配分を決定するに際し、裁判所は、特に、次の事項を考慮しなければならない。すなわち、

(a) 従業者の職務の内容、当該人が雇用から得るか若しくは得てきた、又は本条例に基づき発明について従業者が得てきた報償及びその他の利益

(b) 従業者が当該発明を行うために傾注した努力と技量

(c) 当該従業者と共同で発明を行うために他の者が傾注した努力と技量、並びに当該発明の共同発明者でない他の従業者によりもたらされた助言及びその他の援助、及び

(d) 助言、施設及びその他の援助の提供により、機会の提供により、並びに経営・営業技量及び活動の提供により、使用者が発明の創出、展開及び実施に対して行った貢献

(4) 当初従業者に属した発明の特許に関し、従業者に保障されるべき利益の公平な配分を決定するに際し、裁判所は、特に、次の事項を考慮しなければならない。すなわち、

(a) 発明又は特許に関し、本条例その他により許諾されたライセンスにおける条件

(b) 従業者による発明が他人と共同で行われた範囲、及び

(c) (3)(d)に規定される発明の創出、展開及び実施に対する使用者による貢献

(5) 第58条に基づく補償支払命令は、一括払い若しくは分割払い、又はその両方の命令とすることができる。

(6) 解釈及び一般条項条例(Cap. 1)第39条(1)を害することなく、第58条に基づく従業者による申請について、裁判所による当該命令発出の拒絶は、従業者又はその権原承継人が同条に基づき更に申請することを妨げるものではない。

(7) 裁判所は、当該命令を発した場合において、使用者又は従業者の何れかの申請があったときは、それを変更若しくは解除でき、又は当該命令の何れかの規定を停止し若しくは停止された規定を回復することができる。

## 第 60 条 従業者発明についての契約の履行可能性

(1) 本条は、従業者による発明に係る契約であって、従業者が、次の者と締結したもの(作成時を問わない)に適用される。

(a) 使用者(単独若しくは他人と共に)、又は

(b) 使用者の請求による若しくは従業者の雇用契約による他の何人か

(2) 本条施行日後かつ契約日後、従業者が創出する何らかの部類の発明における従業者の権利を減じ、又は当該特許若しくは当該特許出願に係る従業者の権利を減じる本条適用の契約条件は、従業者が創出する当該部類の発明における従業者の権利、又は当該発明の特許若しくは当該特許出願に係る従業者の権利を減じる限り、従業者に対して履行することができない。

(3) (2)は、法の規定その他により従業者が使用者に対して負う守秘義務を害するものではない。

(4) 本条は、従業者と政府外の使用者との間で作成する契約に適用されるように、職務中の公務員との間で行う取決めに適用される。

## 第 61 条 補足

(1) 第 57 条から第 60 条までは、本条例の施行前に行われた発明には適用されない。

(2) 第 57 条から第 60 条までは、従業者により行われた発明については、その発明時に、次の条件の何れかが従業者について満たされない限り、適用されない。

(a) 従業者が主に香港で雇用されていたか、又は

(b) 従業者が主たる雇用地は有していなかったか又は従業者の雇用地を決定することができなかったが、使用者が従業者の所属する営業所を香港に有した。ただし、従業者が他所にも所属していたか否かは問わない。

(3) 第 57 条から第 60 条まで及び本条において、文脈上別異の解釈を要する場合を除き、従業者による発明の創出というときは、従業者単独又は他人との共同による発明創出をいうが、他の従業者による発明創出への助言その他の援助の単なる提供は含まない。

(4) 第 57 条から第 60 条までにおける次の言及は、香港の法律に基づくか、他の国、領土若しくは地域の現行法に基づくか、又は条約若しくは国際条約に基づくかを問わない。

(a) 特許というときは、特許又は発明の他の形態による保護をいう。

(b) 特許付与というときは、特許が付与されることをいう。

(5) 第 58 条及び第 59 条の適用上、特許から使用者により取得され又は取得されることが期待される利益は、当該特許に関し第 58 条に基づく裁定がなされる前に使用者が死亡した場合は、当該特許から使用者の人格代表者により、又は人格代表者の同意により当該特許が与えられた者により取得され又は取得されることが期待される利益を含むものとする。

(6) 従業者により行われた特許発明に関し第 58 条に基づき裁定がなされる前に従業者が死亡した場合は、従業者の人格代表者又は人格代表者の権原承継人は、同条(1)又は(2)に基づく補償申請を行い又は手続する従業者の権利を行使することができる。

(7) 第 58 条、第 59 条及び本条において、「利益」とは金銭による又は金銭的価値を有する利益をいう。

(8) 第 59 条(2)において、

使用者について、「関係人」とは、次の者をいう。



- (a) 使用者が自然人である場合は、
  - (i) 使用者の親族
  - (ii) 使用者のパートナー及びそのパートナーの親族
  - (iii) 使用者がパートナーであるパートナーシップ
  - (iv) 使用者により、使用者のパートナーにより又は使用者がパートナーであるパートナーシップにより管理される法人
  - (v) (iv)にいう法人の取締役又は幹部
- (b) 使用者が法人である場合は、
  - (i) 関連法人
  - (ii) 法人を管理する者及び当該人のパートナー、並びに当該人が自然人の場合、当該人の親族
  - (iii) その法人又は関連法人の取締役又は幹部、及び当該取締役又は幹部の親族
  - (iv) 法人のパートナー、及び当該パートナーが自然人である場合、当該パートナーの親族
- (c) 使用者がパートナーシップである場合は、
  - (i) パートナーシップのパートナー、及び当該パートナーがパートナーシップである場合、そのパートナーシップのパートナー、その他のパートナーシップにおける当該パートナーシップの一員であるパートナー、並びに当該パートナーがパートナーシップである場合、そのパートナーシップのパートナー、また本段落に規定の何れかのパートナーシップ、の一員である、若しくは、におけるパートナーが自然人である場合、当該パートナーの親族
  - (ii) パートナーシップ若しくはそのパートナーにより管理される法人、又は当該パートナーが自然人である場合、当該パートナーの親族
  - (iii) パートナーを取締役又は幹部とする法人
  - (iv) (ii)にいう法人の取締役又は幹部

また当該定義の適用上、

「関連法人」とは、人について、次の意味を有する。

- (a) 当該人が管理する法人
- (b) 当該人が法人の場合は、
  - (i) 当該人を管理する法人、又は
  - (ii) 当該人と同一の人の管理下にある法人

「管理」とは、法人について、次の事項により、前記法人の業務が当該人の希望するように行われることを確保するための当該人の権限をいう。

- (a) 当該若しくは他の法人に係る持分保有若しくは議決権の所有、又は
- (b) 定款、又は当該若しくは他の法人を規制する他の書類により与えられる権限

「幹部」とは、次の意味を有する。

- (a) 法人に雇用された者であって、単独で又は1若しくは2以上の者と共同で、法人の業務遂行のために取締役の直接の権限下で責任を有する者、又は
- (b) 雇用された者であって、法人取締役、又は(a)が適用される者の直接の権限下で、法人に関する経営職務を果たす者

「親族」の意味するところは、関係人の配偶者、親、子供、兄弟姉妹で、当該関係をたどるに際し、養子は実父母及び養父母の両者の子供とみなされ、継子は実父母及び継父母両者の子供とみなされる。

## 第 VII 部 特許製品に係る契約等

### 第 62 条 一定の制限条件の無効

(1) 本条に従うことを条件として、特許製品の供給契約の条件若しくは特許発明実施のライセンスの条件、又は当該供給若しくはライセンスに係る契約の条件は、次の事項を意図する限り無効である。

(a) 供給契約の場合は、被供給者に対し、特許製品以外の物を、当該供給者若しくは当該供給者の指定者から入手するよう要求すること、又は特定の者から入手することを禁じること、又は当該供給者若しくは当該供給者の指定者以外の者から入手することを禁じること

(b) 特許発明実施のライセンスの場合は、実施権者に対し、特許発明の製品以外の物、又は(方法の場合)当該方法により直接得られた製品若しくは当該方法が適用された製品以外の物を、当該実施許諾者若しくは当該実施許諾者の被指定人から入手するよう要求すること、又は特定の者から入手することを禁じること、又は当該実施許諾者若しくは当該実施許諾者の被指定人以外の者から入手することを禁じること

(c) 何れの場合も、被供給者若しくは実施権者に対し、供給者、実施許諾者若しくはその被指定人により供給されない物品(特許製品か否かを問わない)、又は当該人に属さない特許方法を使用することを禁じること、又は被供給者若しくは実施権者が当該物品若しくは方法を使用する権利を制限すること

(2) (1)は、本条例の施行前に作成された契約又は許諾されたライセンスには適用されない。

(3) 何人かに対する特許侵害訴訟において、侵害時に、原告により若しくは原告の同意を得て作成された特許に関する有効な契約があり、又は原告により若しくは原告の同意を得て許諾された特許に基づくライセンスがあつて、何れの場合にも、本条により無効となる条件を含んでいたことを証明することは抗弁である。

(4) 契約又はライセンスの条件は、次の事項が該当する場合は、本条による無効とならない。

(a) 契約作成時若しくはライセンス許諾時、供給者又は実施許諾者が、契約又はライセンスに定める適正な条件で、かつ、(1)に規定する条件なしに、被供給者又は実施権者に対し、自発的に製品を供給しようとしたか、又は場合により、発明を実施するライセンスを付与しようとしたこと、及び

(b) 被供給者又は実施権者が、相手方に書面による3月の事前通知をすることにより、かつ、その相手方に、両当事者間で合意に至らない場合は、両当事者により指名される裁定者が決める補償金(供給契約の場合は、契約残期間の一括金若しくは賃料、ライセンスの場合は、ライセンスの残期間に対するロイヤルティ)を支払うことを条件として、契約条件を遵守する自らの義務を契約又はライセンスに基づいて免れる権利を有すること

(5) 何れかの手続において契約又はライセンスの条件が本条により無効と申し立てられる場合は、供給者又は実施許諾者は(4)(a)に規定する事項を証明する責任がある。

(6) 契約又はライセンスの条件は、次の理由のみでは本条による無効とならない。

(a) 何人かに対し、特定の者が供給する物品以外の物品の販売を禁じること、又は

(b) 特許製品の賃貸若しくはライセンスの契約の場合は、特許製品の保全のために必要な新部品を供給する権利を、賃貸人、実施許諾者若しくは当該人の被指定人に留保すること

### 第 63 条 一定の契約の一部の決定

(1) 本条は、次の事項について、契約作成時又はライセンス許諾時に製品又は発明を保護した特許又はすべての特許が効力を停止した場合に適用される。

- (a) 特許製品の供給のための契約
- (b) 特許発明実施のライセンス、又は
- (c) 当該供給又はライセンスに係る契約

(2) 契約、ライセンス、その他の契約における別段の規定に拘らず、本条が適用される契約又はライセンスは、契約又はライセンスが製品又は発明に係る範囲で(その範囲においてのみ)相手方への書面による 3 月の事前通知をすることにより何れか一方の当事者がこれを決定することができる。

(3) (1)において、「特許製品」及び「特許発明」は、それぞれ、特許出願の主題である製品及び発明を含み、同項は、当該製品又は発明を保護した特許であって、当該契約作成時点の後に又は当該ライセンス許諾時点の後に、その時点の前になされた特許出願に対し付与された特許について、その時点で有効な特許に適用されるように、適用される。

(4) (1)に該当する契約又はライセンスの一方の当事者が本項に基づいて行った申請に基づいて、裁判所が、当該特許又は関係特許の効力停止の結果、当該契約又はライセンスのすべての条件を遵守し続けるよう申請人に要求することが不当であることに納得する場合は、裁判所は、すべての状況を考慮して、当事者間において正当と考えられる当該条件の変更を命令することができる。

(5) 本条のこれまでの規定は、本条施行の前又は後の何れに作成されたかを問わず、契約及びライセンスに適用される。

(6) 本条の規定は、契約の履行不能及び本条とは別に行使し得る契約又はライセンスを決定する権利についての法律の規定を害するものではない。

## 第 VIII 部 標準特許の強制ライセンス

### 第 64 条 標準特許の強制ライセンス

(1) 何人も、標準特許付与日から 3 年の満了後はいつでも、(2) に定める理由の 1 又は 2 以上により、次の事項について裁判所へ申請をすることができる。

(a) 特許に基づくライセンス

(b) 申請人が政府の場合は、申請において指定する者への特許に基づくライセンスの付与

(2) (1) にいう理由とは、次のことである。

(a) 特許発明が、香港で商業的に実施し得るものである場合において、それがそのように実施されていないか、又は合理的に実行可能な最大限の程度まで実施されていないこと

(b) 特許発明が製品である場合において、香港における当該製品の需要が合理的な条件に基づいて満たされていないこと

(c) 特許発明が、香港で製造により商業的に実施し得るものである場合において、当該実施が、次の事項により、阻害又は阻止されていること

(i) 製品の場合は、当該製品の輸入、又は

(ii) 方法の場合は、当該方法により直接得られる製品又は当該方法が適用された製品の輸入

(d) 特許所有者による合理的な条件でのライセンス付与の拒絶のために、次の事情になっていること

(i) 当該特許に関し相当な経済的意義を有する重要な技術進歩を包含する他の特許発明を香港において実施し若しくは有効に実施することが阻害され若しくは阻止されていること、又は

(ii) 香港における商工業活動の確立若しくは発展が不当に害されていること、又は

(e) 特許所有者により、特許に基づくライセンスの付与、特許製品の処分若しくは使用、又は特許方法の使用について課される条件を理由として、特許により保護されていない物の製造、使用若しくは処分、又は香港における商工業活動の確立若しくは発展が不当に害されていること

(3) 裁判所は、これらの理由が立証されていると納得する場合、かつ、(4) 及び(5) に従うことを条件として、自らが適当と考える条件で、次の者に対するライセンス付与を命令することができる。

(a) (1) (a) に基づく申請が行われている場合は、申請人、又は

(b) (1) (b) に基づく申請が行われている場合は、その申請に指定されている者

(4) 特許発明が、香港で商業的に実施されていないか、又は合理的に実行可能な最大限の程度まで実施されていないことを理由として申請が行われ、かつ、特許付与の公報公告後に経過した時間が当該発明をそのように実施するためには何らかの理由で不十分であったことが裁判所にとって明らかである場合は、裁判所は、当該発明をそのように実施するのに十分な猶予があると裁判所が考える期間、審理を延期することができる。

(5) 申請人が、適当な商業条件で特許所有者から権利を取得すべく相応の努力をしたこと、及び当該努力が適正な期間内に成功しなかったことに裁判所が納得しない限り、本条に基づく命令は発出されない。

(6) 特許(「特許 A」)に関して、他の発明の特許(「特許 B」)の所有者が、特許 A の所有者及びその実施権者に対し、特許 B に基づくライセンスを適正な条件で付与することができ、か

つ、進んでそうすることに裁判所が納得しない限り、本条に基づき(2)(d)(i)に規定された理由での命令は発出されない。

(7) 本条に基づきライセンスを付与する命令は、次の事項を規定し、かつ、当該ライセンスの範囲及び期間を明示しなければならない。

(a) ライセンスは非排他的であること、及び

(b) 当該ライセンスは、当該ライセンスにより特許の実施を享受する企業又は営業権の部分と共に譲渡する場合を除いて、譲渡できず、かつ、(6)に基づき付与されるライセンスの場合は、特許Aに係るライセンスは特許Bに係るライセンスの譲渡と共にする場合にのみ譲渡することができること

(8) 特許に係る本条に基づく申請は、申請人が既に特許に基づく実施権者であるにも拘らず行うことができ、何人も、当該ライセンスにおいてかその他においてかを問わず、当該人が承認したという理由で、又は当該ライセンスを受けたという理由で、(2)の規定事項に依拠することを妨げられない。

#### **第65条 第64条に基づくライセンスについての規定**

(1) 裁判所は、特許に関し第64条に基づく申請により、特許により保護されていない物の製造、使用若しくは処分が、特許に基づくライセンスの付与に対し又は特許製品の販売、使用若しくは特許方法の使用に対し特許所有者により課される条件のために、不当に害されていることに納得する場合は、申請人と並んで裁判所が適当と認める申請人の顧客に対しても、特許に基づくライセンスの付与を(当該条の規定に従うことを条件として)命令することができる。

(2) 特許に基づく実施権者により特許に関し第64条に基づき申請が行われる場合において、裁判所は、次の命令を発することができる。

(a) 裁判所が申請人に対するライセンス付与を命じるときは、既存ライセンス取消の命令、又は

(b) 申請人に対するライセンス付与を命じる代わりに、既存ライセンスの補正の命令

#### **第66条 第64条に基づく申請に関する権限の行使**

(1) 特許に係る第64条に基づく申請に関する裁判所の権限は、次の目的を確かなものとするために行行使する。

(a) 香港において商業規模で実施可能であり、公共の利益のためにそのように実施すべき発明は、香港において不当な遅滞なく、かつ、合理的に実行可能な最大限の程度まで実施すべきこと

(b) 特許の利益を受ける権利のある発明者又はその他の者が、発明の内容を考慮して適当な報償を得ること

(c) 特許の保護下で香港において現に発明を実施又は展開している者の権利が、不当に害されてはならないこと

(2) (1)に従うことを条件として、裁判所は、当該申請に従って命令を発すべきか否かの決定に際し、次の事項を考慮しなければならない。ただし、裁判所は、当該申請後に発生する事項を考慮する必要はない。

(a) 発明の内容、特許付与の公報公告後の経過期間、及び特許所有者又は実施権者により発

明の十分な実施のために既に講じられた措置

(b) ライセンスが裁判所により付与されることになる者の、公共利益のために発明を実施する能力

(c) 命令の申請が認められる場合は、当該人が資本提供及び発明実施において負うべきリスク

(3) 第 64 条又は第 65 条に基づく命令に不服の者は、裁判所が諸般の事情を考慮して適切と考える場合は、ライセンスの変更又は取消命令を裁判所に申請することができる。

#### **第 67 条 第 64 条から第 66 条までに基づく申請に対する異議申立**

第 64 条から第 66 条までに基づく申請に対する異議申立を望む関係特許所有者又はその他の何人も、裁判所規則に従って、異議申立書を裁判所へ提出することができる。裁判所は、当該申請を承認すべきか否かの決定に際して当該異議申立を考慮しなければならない。

## 第 IX 部 特許発明の政府使用

### 第 68 条 非常事態宣言

行政長官は、第 69 条から第 71 条までの適用上、細則により、社会生活に欠かせない供給及び役務の維持のために、又は社会生活に欠かせない十分な供給及び役務の確保のために、必要又は適切と考えるときはいつでも、非常事態期間を宣言することができる。

### 第 69 条 非常事態期間における特許の政府使用

(1) 非常事態宣言の期間中は、行政長官により書面で授権された公務員又は当該公務員により書面で授権された者は、次の同意なしに、第 68 条に基づく宣言を生じさせる非常事態に関し、当該公務員又は授権された者に必要又は適切と見える発明について香港において如何なる行為も行うことができる。

(a) 特許された発明について、特許所有者の同意、又は

(b) 特許出願された発明について、出願人の同意

(2) 本条により発明について行われる行為は、本条の以下の規定において、発明の実施又は政府使用という。また、発明について、第 70 条から第 72 条までにおける「実施」は、相応に解釈するものとする。

(3) 政府使用は、本条がなければ関係特許を侵害することになるか、又は場合により、第 88 条に基づく標準特許出願に係る訴訟提起の権利を生じさせることになる如何なる行為も含むことができる。

(4) 次の時の何れかにおいて行われる発明の政府使用は、政府及び特許所有者により当該実施の前後を問わず合意された条件、又は当該合意が得られない場合は、第 72 条に基づく付託に基づき裁判所により決定される条件に従わなければならない。

(a) 発明の標準特許出願公開若しくは短期特許付与の後、又は

(b) (a)を害することなく、次の時に、秘密にではなく行われる関連通知の後

(i) 発明の標準特許のみなし出願日、又は場合により、発明の短期特許出願日の後、又は

(ii) 優先権が主張された場合は、優先日の後

(5) 発明の標準特許出願公開後であって当該特許付与前のいつでも本条により発明が実施され、(4)に規定の通り同意又は決定された当該実施の条件が、実施に対する支払を含む場合は、(当該条件の何れにも拘らず)その支払が回収されるのは、次の場合のみである。

(a) 当該特許の付与後で、かつ

(b) (本条を除いては)仮に出願公開日に特許付与されていたとすれば、当該実施が、特許のみでなく、公開された出願に含まれる様式におけるクレーム(その解釈は、説明、及び説明又はクレームにおいて言及される図面に基づく)をも侵害したことになる場合

(6) 発明に関する公務員の権限は、特許付与の前又は後に本条に基づき与えられ、かつ、発明について何らかの事柄を行うために特許所有者により直接又は間接に授権されているか否かを問わず何人にも与えられる。

(7) 発明の政府使用が、本条に基づき公務員の権限により又は権限を伴って行われる場合は、当該公務員は速やかに特許所有者に通知し、当該実施の程度につき特許所有者が適宜必要とするような情報を当該人に提供しなければならない。

(8) 本条に基づき与えられる権限の行使において処分される物を取得する者、及び当該人を

通して主張する者は、特許の保有が政府の代理で行われているものとして当該物を取り扱うことができる。

(9) 何れかの時に関係して本条においてなされる特許発明への言及は、特許がその時の前に付与されたか又はその後付与される発明への言及である。

(10) 本条において、発明についての「関連通知」とは、特許所有者又は特許所有者から権原を得る者による直接又は間接の発明の通知をいう。

(11) (4)は、情報の秘密性についての法規を害するものではない。

## 第70条 政府使用に関する第三者の権利

(1) (3)に定めるライセンス、譲渡又は契約の規定は、次の事項の関連では無効である。

(a) 第69条による公務員又は公務員により授権された者による発明の政府使用、又は  
(b) 特許発明に関し特許所有者により、又は特許出願が行われた係属中の発明に関する出願人により、公務員の命令に従って行われる政府使用のための事柄

ただし当該規定が、次に該当する場合に限る。

(i) 発明の実施又はそれについての模型、書類、情報の使用を制限若しくは規制する場合、又は

(ii) 当該実施若しくは使用についての支払又は算出基準を規定する場合

(2) (1)にいう実施若しくは使用に関連する模型又は書類の複製又は公開は、当該模型又は書類に備わる著作権又は保護された回路配置の侵害とみなさない。

(3) (1)にいうライセンス、譲渡又は契約は、本条例施行日の前又は後を問わず、特許所有者若しくは特許出願人、又は当該人から権原を取得する者若しくは当該人が権原を取得する相手の者(一方)と、政府を除く何人か(他方)との間でなされるライセンス、譲渡又は契約である。

(4) 発明の実施を基準として決定されるロイヤルティその他の利益のためではなく付与される排他的ライセンスが、関係特許又は関係出願に基づいて効力を有する場合は、次の通りとする。

(a) 第69条(4)は、本条及び第69条(1)がない場合は実施権者の権利の侵害になると考えられる発明に関して行われる事項について適用され、その際当該規定における特許所有者というときは、実施権者をいうものとする。また

(b) 第69条(4)は、第69条(1)により与えられる権限に基づいて実施権者が発明に関して行う事柄については適用されない。

(5) (4)に従うことを条件として、特許又は特許付与に対する権利が、発明実施を基準として決定されるロイヤルティその他の利益を考慮して、特許所有者又は出願人に譲渡されている場合は、次の通りとする。

(a) 第69条(4)は、発明の政府使用について特許所有者というときは、譲渡人をいうことを含むものとして適用され、同条同項に基づき政府使用に対し支払われる金額は、それらの者の間で合意される割合、又は当該合意が得られない場合は、第72条に基づく付託により裁判所によって決定される割合で分割される。また

(b) 第69条(4)は、公務員の命令に従って特許所有者又は出願人が政府使用のために発明に関して行う行為について、当該行為が同条同項により与えられる権限により行われる実施であるものとして適用される。



(6) 第 69 条(4)が発明の実施に適用され、何人かが当該人に対し発明実施を授権する((4)に規定のライセンスを除く)排他的ライセンスを関係特許又は関係出願に基づいて保有する場合は、(8)及び(9)が適用される。

(7) (8)及び(9)において、「第 69 条(4)支払」とは、特許所有者又は出願人と政府とが第 69 条に基づき合意する、又は裁判所が第 72 条に基づき決定する支払(ある場合)をいい、発明の実施に関し所有者に対して関係公務員により行われる。

(8) 実施権者は、特許所有者又は出願人から、当該人が合意するような、又は当該合意が得られない場合は、実施権者が次の事項において要した出費を考慮して正当であると第 72 条に基づき裁判所によって決定されるような、第 69 条(4)支払の一部(ある場合)を回収する権利を有する。

(a) 発明の展開、又は

(b) 発明の実施を基準として決定されるロイヤルティその他の支払を除く、ライセンスの対価としての特許所有者又は出願人に対する支払

(9) 特許所有者又は出願人と政府の第 69 条(4)支払の金額についての第 69 条(4)に基づく合意は、実施権者が当該合意に同意しない場合は無効である。また、当該支払額についての第 69 条(4)に基づく裁判所による決定は、実施権者が裁判所への付託を通知され審理を受ける機会を与えられていない場合は、無効である。

(10) 本条において、発明の政府使用についての「関係公務員」とは、当該実施を行う又は当該実施の権限者である公務員をいう。

## 第 71 条 逸失利益の補償

(1) 発明の政府使用が行われる場合は、政府は、次の者に対して、特許製品を供給するための、又は場合により、特許方法を実施するための、若しくは特許方法により製造される物を供給するための契約を得られないことに起因する損失に対する補償を支払う。

(a) 特許所有者、又は

(b) 特許に関し有効な排他的ライセンスがある場合は、排他的実施権者

(2) 補償は、当該契約が特許所有者又は実施権者の現有製造能力その他能力を以ってすれば履行し得たと考えられる範囲を限度として支払われる。ただし、その支払は、当該人が当該契約を獲得する資格を失うような事情の存在に拘らず行われる。

(3) 損失を決定するに際し、当該契約により生じると考えられる利益及び製造能力その他能力の利用削減度を考慮する。

(4) 政府使用以外の理由で、特許製品を供給するための、又は場合により、特許方法を実施するための、若しくは特許方法により製造する物を供給するための契約を得られない場合は、補償は支払われない。

(5) 支払額は、特許所有者又は実施権者と政府との間で合意されない場合は、第 72 条に基づく付託により裁判所により決定され、第 69 条又は第 70 条に基づき支払われる額に追加する。

## 第 72 条 政府使用についての紛争の付託

(1) 次の事項についての紛争は、発明の特許が付与された後、当該紛争の何れかの当事者により裁判所に付託することができる。

(a) 公務員又は公務員により授権される者による、第 69 条に基づき与えられる権限の行使

- (b) 第 69 条に基づく発明の政府使用の条件
  - (c) 第 69 条(4)に基づき行われる支払の一部を何人かが受領する権利, 又は
  - (d) 第 71 条に基づく何人かの支払受領の権利
- (2) 発明の政府使用の条件につき政府と何人かとの間の紛争を本条に基づき決定するに際し, 裁判所は, 次の事項を考慮する。
- (a) 当該人又は当該人から権原を取得する者が, 問題の発明に関し公務員から直接又は間接に受領しているか, 又は受領する権利を有すると考えられる利益又は補償
  - (b) 当該人又は当該人から権原を取得する者が, 裁判所の見解では, 公務員の適当な条件での発明の政府使用の請求に対し, 正当な理由なく従わなかったか否か
  - (3) 本条に基づく付託により, 裁判所は, 次の期間における発明の政府使用について補償による救済の授与を拒絶することができる。
    - (a) 第 33 条(4)に定める追加期間であって, 当該条の適用上定められる維持手数料及び追加手数料の納付前, 又は
    - (b) 第 39 条(4)又は第 126 条(5)(場合により)に定める追加期間であって, 当該条の適用上定められる更新手数料及び追加手数料の納付前
  - (4) 特許明細書の補正が, 本条例に基づき認められ又は第 43 条(2)に基づき記録された場合は, 裁判所は, 公開された特許明細書が善意で, かつ, 適切な熟練と知識で構成されたことに納得しない限り, 補正を認める決定又は補正の記載の前に当該実施について本条に基づく補償による救済を与えない。
  - (5) 特許の有効性が本条に基づく手続において問題にされ, 当該特許が部分的にのみ有効であると判明した場合は, 裁判所は, (6)に従うことを条件として, 有効であると判断され, かつ, 政府使用に供されたと判明した特許の部分に関し特許所有者に救済を与えることができる。
  - (6) 当該手続において, 特許が部分的にのみ有効であることが判明した場合は, 裁判所は, 補償, 費用又は経費によって救済を与えない。ただし, 特許明細書が善意で, かつ, 適切な熟練と知識を以って構成されたことを特許所有者が証明する場合は, この限りでない。その場合は, 裁判所は, 裁判所の費用, 経費及び補償が裁定される起点日について裁判所の裁量に従うことを条件として, 有効であり, かつ, そのように実施された特許の部分について救済を与えることができる。
  - (7) 当該救済の条件として, 裁判所は第 102 条に基づき, その目的で行われる申請時に, 特許の明細書が裁判所の納得することができるように補正されることを指示することができる。また申請は, 他のすべての手続中の問題が決定されたか否かを問わず, それに相応して行うことができる。
  - (8) 発明の標準特許出願の公開後であって当該特許の付与前における発明の政府使用の補償額を検討するに際し, 裁判所は, 公開された出願についての検討の結果, 特許所有者に対して当該実施を構成すると判明したものと同一種類の行為に関して保護を与える特許付与を期待することが適当であったか否かを考慮し, それが適当でなかったと裁判所が判断する場合は, 裁判所は, 適切と考える金額に補償を減額する。
  - (9) 何人かが, 第 52 条が適用される取引, 証書又は事件により特許所有者, 特許所有者の 1 又は排他的実施権者(新特許所有者又は新実施権者)になる場合は, 次の場合に該当するのではない限り, 新特許所有者又は新実施権者は, 取引, 証書又は事件の日後であって取引, 証書

又は事件の所定の詳細が登録される前の、第 69 条に基づく公務員又は当該公務員により授権された者による特許発明の実施に関して、第 69 条(4)の(そのままか又は第 70 条(4)に基づき補正される)補償又は第 71 条に基づく補償に対する権利を有さない。

(a) 当該取引、証書又は事件の所定の詳細に係る登録申請が、それらの日付に始まる 6 月の期間の終了前に行われる場合、又は

(b) 裁判所が、当該申請が当該期間終了前に行われることが実行可能でなかったこと、及び申請がその後速やかに行われたことに納得している場合

(10) 特許又は出願の 2 以上の共同所有者の 1 は、本条に基づき他の者の同意なしに紛争を裁判所に付託することができるが、他の者が当該手続の当事者とされない場合は、そうすることはできない。ただし、被告にされた他の何れかの者は、出廷し手続に加わるのでない限り、費用又は経費を負担する義務を負わない。

## 第 IXA 部 特許医薬品についての輸入強制ライセンス

### 第 72A 条 第 IXA 部の解釈

この部において、文脈上別段の要求がされない限り、

「局長」とは、衛生局長をいう。

「輸入強制ライセンス」とは、第 72C 条に基づいて付与された強制ライセンスをいう。

「輸入強制ライセンス実施権者」とは、輸入強制ライセンスの所有者をいう。

特許に関し、「所有者」とは、香港において付与された特許の所有者をいう。

### 第 72B 条 公衆衛生問題についての緊急事態宣言

(1) 行政長官は、第 72C 条から第 72J 条までの適用上、香港における公衆衛生問題又は公衆衛生上問題の虞に対処するために、公衆の利益にとって必要かつ便宜であるとみなすときはいつでも、官報における告示により緊急事態期間を宣言することができる。

(2) 緊急事態期間が(1)に基づいて宣言された場合は、行政長官は、宣言に至らしめた公衆衛生問題又はその虞を随時見直し、又は随時見直させるようにしなければならない。

(3) (1)に基づいて宣言された緊急事態期間は、行政長官が官報における告示により定める、緊急事態期間を終了させる日まで継続する。

(4) (1)又は(3)に基づく告示は、補足的法律である。

### 第 72C 条 特許医薬品についての輸入強制ライセンスの付与

第 72B 条(1)に基づいて宣言された緊急事態期間中、局長が香港における医薬産業が香港における製品の需要を満たすのに十分な製造能力を有していない、又はその能力が不十分であるとみなすときは、局長は、当該製品に関して、宣言をもたらすに至った緊急事態に関連して必要又は便宜と思われる次の事項のすべて又はその内の何れかを行わせるために、自らが課す条件に従うことを前提にして、公務員又はその他の者に対し、関係特許に基づく輸入強制ライセンスを付与することができる。

(a) 当該製品を輸入し、市場に出し、貯蔵し、又は使用すること

(b) 本条がなければ関係特許を侵害することになるであろうその他の行為

### 第 72D 条 輸入強制ライセンスの条件及び内容

(1) 第 72C 条に基づき輸入強制ライセンスが付与される上で従うべき条件は、次の事項を含む。

(a) 次に関する条件

(i) 医薬品に関してライセンスに基づいて行うことが許される行為

(ii) ライセンスの対象となる特許医薬品の量、及び

(iii) ライセンスの存続期間

(b) 次のことを定める条件

(i) ライセンスに基づいて香港に輸入される特許医薬品は、香港から輸出してはならないこと

(ii) 特許医薬品は次の通りでなければならないこと

(A) 特定のラベル又はマークを付して、ライセンスに基づいて輸入されたものである旨を明

瞭に示すこと、及び

(B) 特別な包装、色彩、又は形状により、関係特許所有者により又はその許可を得て製造された同一製品と区別できること、及び

(iii) ライセンスは、事業又は営業権の内ライセンスを使用する部分と共にする以外は譲渡することができないものであること、及び

(c) 第72B条(1)に基づいて宣言された緊急事態期間に香港における公衆衛生上の必要性を考慮して局長が適切と考えるその他の条件

(2) 輸入強制ライセンスは、非排他的ライセンスである。

#### **第72E条 特許所有者への対価の支払**

(1) 輸出加盟国において付与された特許の所有者に対し、医薬品の製造及び香港への輸出について、関連する文書又は法律に従って対価が支払われている場合は、香港において付与された関係特許の所有者に対しては、製品に関する輸入強制ライセンスについて如何なる対価も支払われない。

(2) 香港において付与された関係特許の所有者が、輸出加盟国において付与された特許の所有者に対し、特許医薬品の製造及び香港への輸出について、関連する文書及び法律に従って対価が支払われていない旨、及び輸出加盟国における対価の支払を得るためのあらゆる救済策が尽きた旨を、局長の納得が得られるように立証した場合は、政府は、香港において付与された関係特許の所有者に対し、当該製品に関する輸入強制ライセンスについて、次の額の対価を支払わなければならない。

(a) 第72J条(2)に基づく申請により裁判所が下す命令に従うことを条件として、局長と香港において付与された関係特許の所有者との間で合意される額、又は

(b) 第72J条(1)又は(2)に基づく申請により裁判所が決定する額

(3) 対価の額に関して何らかの合意に至る前に、局長は、対価に関する登録官による助言があればこれを考慮しなければならない。

(4) 当該特許又は複数のすべての特許(特許医薬品に関し2以上の特許がある場合)に関して(2)(a)に基づいて支払うことが合意された対価の総額は、輸入強制ライセンス実施権者が輸出加盟国において製品の販売者に支払う製品の総購入価額の4%を超えてはならない。

(5) 特許医薬品に関して2以上の特許がある場合は、(2)(a)に基づいて合意された対価の総額は、関係特許所有者すべての間で均等に配分しなければならない。

(6) 商務・経済開発大臣は、官報における告示により、(4)にいうパーセンテージを変更することができる。

#### **第72F条 輸入強制ライセンスの付与及び合意された対価等の通告**

(1) 局長は、第72C条に基づく輸入強制ライセンスの付与後速やかに次のことを行う。

(a) 関係特許所有者に対し、ライセンスの付与及びその条件について書面による通知を出すこと、及び

(b) 公報において、ライセンスの付与及びその条件について公告すること

(2) 局長は、次のことを行わなければならない。

(a) 局長と関係特許所有者との間で第72E条(2)(a)に基づいて対価の金額について合意に至った後速やかに、公報において次の事項について公告すること

(i) 公告で指名する関係特許所有者と合意に至った対価の額、及び該当する場合は、第 72E 条(5)に基づく対価の配分額、及び

(ii) 第 72E 条(2)に基づく対価の支払を受ける権利を有する他の何人も、第 72J 条(2)に基づく裁判所への申請をすることができる旨

(b) 局長及び関係特許所有者が、第 72E 条(2)に基づいて支払われるべき対価の額について合意に至らなかったことを局長が認めた後速やかに、公報において次の事項を公告すること

(i) 公告において指名する関係特許所有者と対価の額について合意に至らなかった事実、及び

(ii) 前記条項に基づく対価の支払を受ける権利を有する他の何人も、第 72J 条(2)に基づく裁判所への申請をすることができる旨

### 第 72G 条 輸入強制ライセンスの終了

(1) 局長は、第 72C 条に基づいて課された何れかの条件に違反があったと認めるときは、輸入強制ライセンス実施権者に書面による通知を出して輸入強制ライセンスを終了させることができる。

(2) 局長は、(1)に基づく輸入強制ライセンスの終了後速やかに、次のことを行う。

(a) 関係特許所有者に対し、終了について書面による通知を出すこと、及び

(b) 公報において、終了について公告すること

### 第 72H 条 緊急事態期間後の特許医薬品の処分等

(1) 第 72B 条(3)に基づく告示により緊急事態期間が終了したときは、輸入ライセンス実施権者は、ライセンスに従って処分された製品を所有する他人(非商業目的で私的に製品を所有する者を除く)から輸入強制ライセンスに基づいて輸入された特許医薬品を回収し、又は回収させるために合理的な措置を講じなければならない。

(2) 輸入強制ライセンス実施権者は、次のことをしなければならない。

(a) 自らが所有するか又は(1)に基づいて回収された特許医薬品を局長に引き渡すこと、又は

(b) 香港において付与された関係特許の所有者と合意した方法で製品を処分すること

(3) (2) (a)に基づいて特許医薬品が局長に引き渡された場合は、

(a) 政府は、実施権者に対し、実施権者が輸出加盟国における製品の販売者に支払った製品購入価格と等しい金額を支払うものとし、かつ

(b) 局長は、

(i) 香港において付与された関係特許の所有者と合意した方法で製品を処分し、又は

(ii) 合意がない場合は、速やかに製品を廃棄するものとする。

(4) 疑義を回避するためであるが、輸入強制ライセンスに基づいて輸入された特許医薬品を貯蔵することは、第 72B 条(3)に基づく告示による緊急事態期間の終了から次の時点までは、輸入強制ライセンス実施権者又は局長の側において関係特許の侵害となることはない。

(a) 輸入強制ライセンス実施権者が(2) (a)に基づいて製品を局長に引き渡し、又は(2) (b)に基づいて製品を処分するまで、又は場合により、

(b) 局長が(3) (b) (i)に基づいて製品を処分し、又は(3) (b) (ii)に基づいて製品を廃棄するまで

## 第 72I 条 輸入強制ライセンスに従って特許医薬品の処分を受けた者による特許侵害はない

(1) 輸入強制ライセンスに従って特許医薬品の処分を受けた者は、第 72B 条(1)に基づく宣言を生じさせた緊急事態に関連した目的で、関係特許所有者の同意を得ることなく、自らがそうすることを許可されたものとして、当該製品を香港において市場に出し、貯蔵し又は使用することができる。

(2) 輸入強制ライセンスに従って特許医薬品の処分を受けた者は、当該製品を香港外に輸出し又は輸出させてはならない。

## 第 72J 条 輸入強制ライセンスに関する紛争の付託

(1) 局長及び関係特許所有者が第 72E 条(2)に基づいて支払われるべき対価の額について合意に至らなかった場合は、何れの当事者も、裁判所に対し、(5)に従うことを条件として、前記の条に基づいて支払われるべき対価の額を決定する命令を申請することができる。

(2) 第 72E 条(2)(a)に基づいて支払われるべき対価の額についての合意の当事者ではないが、第 72E 条(2)に基づいて支払われるべき対価を受け権利を有する者は、裁判所に対し、(5)に従うことを条件として、前記の条に基づく対価の支払に関する命令を申請することができる。

(3) 関係特許所有者に支払うべき適切な対価の額を決定するに際し、裁判所は、次の事項を含めて、当該事情に関連するすべての要因を考慮しなければならない。

(a) 関連する輸入強制ライセンスに基づいて輸入された医薬品の使用が香港にもたらす経済的価値、及び

(b) ライセンス付与に関連する人道的又は非商業的要因

(4) 特許又は(特許医薬品に関して 2 以上の特許がある場合は)すべての特許について、(3)に基づいて裁判所が決定した支払われるべき対価の総額は、第 72E 条(2)(a)に基づいて合意された対価の最高額を超えることもあり得る。

(5) 第 72F 条(2)に基づく公告の日から 28 日の期間が満了した後は、(1)又は(2)に基づく申請をすることはできない。ただし、裁判所が別段の決定をしたときは、この限りでない。

(6) 次の事項、すなわち、

(a) 輸入強制ライセンスの付与、

(b) 第 72C 条に基づいて課された条件、

(c) 第 72E 条(5)に基づく対価の額の配分、又は

(d) 第 72G 条(1)に基づく輸入強制ライセンスの終了、

により不当な扱いを受けた者は何人も、第 72F 条(1)(b)若しくは(2)(a)(i)に基づく公告の日又は(該当する場合は)ライセンスの終了の日から 28 日以内、又は裁判所が認めた時は更なる期間内に、裁判所に対し、(場合により)ライセンスの付与、ライセンスの条件、対価の額の配分又はライセンスの終了について再審理を申請することができる。

(7) 再審理において、裁判所は、次のことを行う。

(a) 輸入強制ライセンスを確認し、変更し又は取り消すこと

(b) 第 72C 条に基づいて課された輸入強制ライセンスの条件を確認し、変更し又は取り消すこと

(c) 第 72E 条(5)に基づく対価の額の配分を確認し又は変更すること

(d) 第 72G 条(1)に基づく輸入強制ライセンスの終了を確認し又は破棄すること、又は

- (e) 当該事情の下で裁判所が適切と考えるその他の命令を発すること
- (8) 関係特許の所有者は、第 72C 条に基づいて課された何れかの条件について違反があったことを理由に輸入強制ライセンスを終了させる命令を求めて裁判所に申請することができる。
- (9) 裁判所は、(8)に基づく申請があったときは、次のことをすることができる。
  - (a) 裁判所が第 72C 条に基づいて課された何れかの条件について違反があったことを認める場合は、輸入強制ライセンスを終了させる命令を発すること、並びに
  - (b) 当該事情の下で裁判所が適切と考えるその他の命令を発すること



## 第 IXB 部 特許医薬品に関する輸出強制ライセンス

### 第 72K 条 第 IXB 部の解釈

この部においては、文脈上別段の要求がされない限り、

「局長」とは、衛生局長をいう。

「輸出強制ライセンス」とは、第 72M 条に基づいて付与された強制ライセンスをいう。

「輸出強制ライセンス実施権者」とは、輸出強制ライセンスの所有者をいう。

特許に関して、「香港特許番号」とは、次の番号をいう。

(a) 特許に関して第 27 条(1)(b)に基づいて発行された証明書に登録官が割り当てた番号

(b) 第 118 条(2)(b)に関し発行された付与証明書に登録官が割り当てた番号、又は

(c) 第 154 条(1)に基づいて廃止された特許登録条例(Cap. 42)に基づく特許に関し発行された登録証に登録官が割り当てた番号

### 第 72L 条 特許医薬品に関する輸出強制ライセンスの申請

(1) 特許医薬品に関する標準特許又は短期特許の付与後はいつでも、何人も、第 72M 条に基づく製品に関して関係特許に基づく輸出強制ライセンスの付与を、局長に申請することができる。

(2) 申請は、書面によるものとし、かつ、次の通りでなければならない。

(a) 次の情報を明示すること

(i) 申請人、及び申請人が申請の目的で委任した代理人又は代表者がある場合は、その者の名称及び宛先

(ii) 申請の対象である輸出強制ライセンスに基づいて輸出用に製造され、かつ、販売される特許医薬品の名称

(iii) 輸出強制ライセンスに基づいて輸出用に製造され、かつ、販売される医薬品の量

(iv) 輸出強制ライセンスに基づく医薬品の輸出先である適格輸入加盟国の名称

(v) 申請人が申請する輸出強制ライセンスの存続期間

(vi) 特許医薬品に関する香港特許番号(複数の場合もある)

(vii) 特許医薬品について第 72N 条(1)(b)(ii)により要求されるラベル、マーク、包装、色彩又は形状の提案

(viii) 申請人が第 72N 条(1)(b)(iii)にいう情報を掲示することを要求されるウェブサイトのアドレス

(ix) (3)に従って得られた情報

(x) 輸出強制ライセンスを付与する目的で局長が合理的に要求するその他の情報、及び

(b) 次のものを添付すること

(i) 特許医薬品及びその量に関して、適格輸入加盟国、又は同国により委任された代理人、非政府組織若しくは国際保健組織が行った書面による請求の写し

(ii) 適格輸入加盟国が TRIPS 理事会にした通告であって、次の事項を記載したものの写し

(A) 適格輸入加盟国が請求した特許医薬品の名称及び量

(B) 適格輸入加盟国が国連の認める最も開発度の低い国である場合は、その国が特許医薬品を製造する能力を有していないか、又はその能力が不十分である旨

(C) 医薬品が適格輸入加盟国において特許を受けている場合は、その国が、関連する文書又

は法律に従って、製品を輸入するための強制ライセンスを付与しているか、又は付与する予定である旨

(iii) 該当する場合は、(4)(b)(i)又は(5)(a)(i)に基づいて関係特許所有者に出した意図された申請通知の写し

(iv) 該当する場合は、申請人が宣誓及び宣言条例(Cap. 11)に基づいてした宣言であって、(4)(a)に従って合理的な商業的条件で関係特許所有者から許可を得るべく自ら合理的な努力をしたが、その後28日以内には努力が成功していない旨を述べたもの、及び

(v) 医薬品が適格輸入加盟国において特許を受けている場合は、製品の輸入について適格輸入加盟国が付与した強制ライセンスの書証

(3)(1)に基づく申請をすることを意図する者は、申請をする前に、香港以外の輸出加盟国が別途付与された強制ライセンスに基づいて製造し、かつ、適格輸入加盟国へ輸出する特許医薬品の量に関する情報を、適格輸入加盟国から得るための合理的な措置を講じなければならない。

(4) ある者が(1)に基づく申請をすることを意図し、かつ、適格輸入加盟国が自らが国家非常事態又は他の緊急事態に直面していることをTRIPS理事会に通告していない場合は、その者は、次のことをしなければならない。

(a) 申請の日前28日までに、適格輸入加盟国が要求する量の特許医薬品を輸出用に製造し、かつ、販売するための合理的な商業的条件について、関係特許所有者から許可を得るための合理的な努力をすること、及び

(b) 申請の日前14日までに、

(i) 関係特許所有者に対し、(2)(a)((viii)及び(x)を除く)に基づいて要求される情報を含む意図された申請通知を出すこと、及び

(ii) その通知に、(2)(b)((iii)及び(iv)を除く)に基づいて要求されるすべての書類及び書証を添付すること

(5) ある者が(1)に基づく申請をすることを意図し、かつ、適格輸入加盟国が、国家非常事態又は緊急事態に直面している旨をTRIPS理事会に通告している場合は、当該人は、次のことをしなければならない。

(a)(i) 申請をする前の随時、関係特許所有者に対し、(2)(a)((viii)及び(x)を除く)に基づいて要求される情報を含む意図された申請通知を出すこと、又は

(ii) 申請後速やかに、関係特許所有者に対し、(2)(a)に基づいて要求される情報を含む申請通知を出すこと

(b) その通知に、(2)(b)((iii)及び(iv)を除く)に基づいて要求されるすべての書類及び書証を添付すること、及び

(c) (a)に基づいて通知された後速やかに、通知の写しを局長に提出すること

#### **第72M条 特許医薬品に関する輸出強制ライセンスの付与**

特許医薬品を製造し、かつ、適格輸入加盟国へ製品を販売しようとする申請人に対し、局長は、次の事項に納得する場合は、自らが課す条件に従うことを前提にして、関係特許に基づく輸出強制ライセンスを付与することができる。

(a) 第72L条の要件がすべて満たされていること

(b) 申請人がライセンスに基づく製造及び輸出のための販売を申請する製品の量が、第72L

条(3)に従って得られた情報を考慮した後、第72L条(2)(b)(ii)(A)にいう通告に記載された量を超えないこと、及び

(c) 当該申請が、第72L条(2)(b)(1)にいう適格輸入加盟国からの要求に応えるものであること

#### 第72N条 輸出強制ライセンスの条件及び内容

(1) 第72M条に基づいて輸出強制ライセンスが付与されるための条件は、次の事項を含む。

(a) 次に関する条件

(i) 特許医薬品に関してライセンスに基づいて行うことが許される行為

(ii) ライセンスに基づいて製造し、かつ、輸出用に販売することが許される特許医薬品の量

(iii) ライセンスに基づいて特許医薬品が輸出される予定である適格輸入加盟国、及び

(iv) ライセンスの存続期間

(b) 次のことを規定する条件

(i) 事業又は営業権の内ライセンスに基づき特許を使用する部分と共にする場合を除き、ライセンスは譲渡不可能であること

(ii) 特許医薬品が、

(A) 特定のラベル又はマークにより、ライセンスに基づいて製造されたものとして明瞭に特定できること、及び

(B) 特別な包装、色彩又は形状により、関係特許所有者により又はその許可を得て製造された同一製品と区別できること

(iii) 輸出強制ライセンス実施権者が、ライセンスに基づく適格輸入加盟国への特許医薬品の出荷前に、実施権者により若しくはその代理で維持されるウェブサイト又はWTOのウェブサイト上で、次に関する情報を掲載すること

(A) 当該出荷により適格輸入加盟国へ輸出される特許医薬品の量、及び

(B) (ii)により要求される特許医薬品に付すラベル、マーク、包装、色彩又は形状

(iv) 輸出強制ライセンス実施権者は、関係特許所有者に対し、製品に関する輸出強制ライセンスについて第72P条(1)に基づき局長が定める対価額を支払わなければならないこと

(v) 特許医薬品に関して2以上の特許がある場合は、輸出強制ライセンス実施権者は、第72P条(1)に基づき局長が決定した対価総額を、関係特許所有者全員に均等に配分しなければならないこと

(vi) (vii)に従うことを条件として、ライセンスに基づいて製造された特許医薬品は、ライセンスに明示された適格性を有する加盟国へのみ輸出されなければならないこと、及び

(vii) 特許医薬品が、適格輸入加盟国においても特許を受けている場合は、製品は、当該国が製品輸入についての強制ライセンスを付与した後に当該国へ輸出されなければならないこと、及び

(c) その他局長が適切と考える条件

(2) 輸出強制ライセンスは、非排他的である。

#### 第72O条 輸出強制ライセンス付与の通告

局長は、第72M条に基づく輸出強制ライセンスの付与後速やかに、

(a) 第72L条(2)(a)(vi)に従って申請書に明示された情報により特定された関係特許所有者

に対し、ライセンスの付与及びその条件について書面による通知を出さなければならない、かつ、

(b) ライセンスの付与及びその条件について、公報に公告しなければならない。

#### 第 72P 条 特許所有者に支払うべき対価の決定

(1) 局長は、第 72N 条 (1) (b) (iv) に基づいて関係特許所有者に支払うべき対価の額を決定する。

(2) 対価の額を決定するに際して、局長は、登録官による対価に関する助言があったときは、これを考慮に入れる。

(3) 特許又はすべての特許(特許医薬品に関して 2 以上の特許がある場合)について支払われるべきものとして(1)に基づき局長が決定する対価の総額は、適格輸入加盟国が輸出強制ライセンス実施権者に支払うべき製品購入総額の 4% を超えてはならない。

(4) 商務・経済開発大臣は、官報における告示により、(3) に定めたパーセンテージを変更することができる。

#### 第 72Q 条 輸出強制ライセンスの終了

(1) 局長は、次の事項に納得したときは、輸出強制ライセンス実施権者に書面による通知を与えることにより、輸出強制ライセンスを終了させることができる。

(a) 第 72M 条に基づいて課せられた何れかの条件についての違反があったこと、又は

(b) 第 72L 条 (2) に従って申請書に明示され又は添付された何れかの情報、書類又は書証が重要な事項において虚偽であり、間違いであり又は不完全であること

(2) 局長は、(1) に基づく輸出強制ライセンスの終了後速やかに次のことを行う。

(a) 第 72L 条 (2) (a) (vi) に従って申請書に明示された情報により特定される関係特許所有者に対し、終了について書面により通知を与え、かつ

(b) 終了について、公報に公告すること

#### 第 72R 条 輸出強制ライセンスに関する紛争の付託

(1) 次のこと、すなわち、

(a) 輸出強制ライセンスの付与、

(b) 第 72M 条に基づいて課せられた輸出強制ライセンスの何れかの条件、又は

(c) 第 72Q 条 (1) に基づく輸出強制ライセンスの終了、

により不当な扱いを受けた者は何人も、第 720 条 (b) に基づく公告の日若しくは(場合により)ライセンス終了の日から 28 日以内、又は裁判所が許容する更なる期間内に、(場合により)ライセンスの付与、ライセンスの条件又はライセンスの終了についての再審理を裁判所に申請することができる。

(2) 再審理において、裁判所は、次のことを行うことができる。

(a) 輸出強制ライセンスを確認し、変更し又は取り消すこと

(b) 第 72M 条に基づいて課せられた輸出強制ライセンスの条件を確認し、変更し又は取り消すこと

(c) 第 72P 条 (1) に基づく対価額の決定を確認し又は変更すること

(d) 第 72Q 条 (1) に基づく輸出強制ライセンスの終了を確認し又は破棄すること、又は

- (e) その他、状況により裁判所が適切と考える命令を発すること
- (3) 関係特許所有者に支払うべき対価の適切な額を決定するに際して、裁判所は、次の事項を含めて、状況に関連するすべての要因を考慮に入れなければならない。
  - (a) 関連する輸出強制ライセンスに基づいて適格輸入加盟国に輸出された特許医薬品の使用が当該国にもたらす経済的価値、及び
  - (b) ライセンスの付与に関連する人道的又は非商業的要因
- (4) 特許又はすべての特許(特許医薬品に関して2以上の特許がある場合)について支払われるべきものとして(3)に基づき裁判所が決定する対価の総額は、第72P条(1)に基づき局長が決定することができる対価の最高額を超えてもよい。
- (5) 関係特許所有者は、次の理由により輸出強制ライセンスを終了させる命令を裁判所に申請することができる。
  - (a) 第72M条に基づいて課せられた何れかの条件についての違反があったこと、又は
  - (b) 第72L条(2)に従って申請書に明示され又は添付された何れかの情報、書類又は書証が重要な事項において虚偽であり、間違いであり又は不完全であること
- (6) 裁判所は、(5)に基づく申請があったときは、
  - (a) 裁判所が次のこと、すなわち、
    - (i) 第72M条に基づいて課せられた何れかの条件についての違反があったこと、又は
    - (ii) 第72L条(2)に従って申請書に明示され又は添付された何れかの情報、書類又は書証が重要な事項において虚偽であり、間違いであり又は不完全であること、に納得する場合は、輸出強制ライセンスを終了させる命令を発することができ、かつ
- (b) その他、状況により裁判所が適切と考える命令を発することができる。

#### **第72S条 パートナーシップ、法人及び団体による書類の署名**

この部の適用上、

- (a) パートナーシップのために又はその代理で署名される書類は、すべてのパートナーにより、自らがパートナーシップの代理で署名すると陳述した何れかのパートナーにより、又は自らが書類に署名することをパートナーシップに認められている旨を局長に納得させた他のパートナーにより署名されなければならない。
- (b) 法人のために又はその代理で署名される書類は、法人の取締役、秘書役又は他の幹部により、又は自らが書類に署名することを法人に認められている旨を局長に納得させた他の者により署名されなければならない。
- (c) パートナーシップ以外の非法人又は団体のために又はその代理で署名される書類は、自らが書類に署名することを非法人又は団体に認められている者により署名されなければならない。

## 第 X 部 特許及び特許出願の効力

### 第 73 条 発明の直接実施の禁止

特許は、それが有効である間に、その所有者に対して、当該人の同意を得ないすべての第三者が次の事項のすべて又は何れかを香港において行うことを禁じる権利を与える。

- (a) 特許の主題である製品について、
  - (i) 製品を製造し、販売し、使用し若しくは輸入すること、又は
  - (ii) 販売(香港又は他所で)目的か否かを問わず、製品を在庫すること
- (b) 特許の主題である方法について、
  - (i) 方法を使用すること、又は
  - (ii) 方法の使用は特許所有者の同意がなければ禁止されていることを第三者が知っており又は当該状況において一般人に自明であるときに、香港での使用のために方法を提供すること
- (c) 発明が方法である場合は、その方法により直接取得された製品について、
  - (i) 製品を販売し、使用し若しくは輸入すること、又は
  - (ii) 販売(香港又は他所で)目的か否かを問わず、製品を在庫すること

### 第 74 条 発明の間接実施の禁止

(1) 特許はまた、それが有効である間に、その所有者に対して、当該人の同意を得ないすべての第三者が、香港において特許発明の実施権者以外の者に、その発明の本質的要素について実施手段を、当該手段が香港において当該発明実施に適し、かつ、意図されていることが第三者に知られており又は当該状況において一般人に自明であるときに、提供し又は提供の申出をすることを禁じる権利を与える。

(2) (1)は、そこにいう手段が一般的市販品であるときには適用されない。ただし、供給又は申出の目的が、供給を受ける者、又は場合により、申出を受ける者に対し、特許所有者が第 73 条により禁じる権利を与えられている行為を犯すことを教唆するものである場合を除く。

(3) 第 75 条(a)、(b)又は(c)にいう行為を行う者は、(1)に従って発明を実施する権利を有する当事者とはみなされない。

(4) (1)の適用上、次の通りとする。

(a) 同項において発明を実施する権利を有する者というときは、第 69 条によりそのように権利を与えられた者を含む。また

(b) 第 30 条、第 35 条、第 39 条(4)、第 41 条(4)又は(5)、第 83 条、第 106 条(4)又は第 126 条(5)(第 41 条の場合は、第 127 条により適用される同条を含む)により、発明特許の侵害を構成することなく発明に関する行為を行う権利を有する者は、当該行為に関する限り、発明を実施する権利を有する者とみなされる。

### 第 75 条 特許の効力の制限

特許により与えられる権利は、次の事項にまでは及ばない。

- (a) 非営利目的で私的に行われる行為
- (b) 関連特許発明の主題に関し実験目的で行われる行為
- (c) 登録開業医又は登録歯科医発行の医薬処方箋に従って薬局が行う個別症例のための即座

の調剤(当該用語はそれぞれ医師登録条例(Cap. 161)第 2 条及び歯科医登録条例(Cap. 156)第 2 条(1)の意味を帯びる)又はそのように調合された医薬に関する行為

(d) 船舶が一時的に若しくは偶発的に香港の領海に入る場合において、発明の実施が専ら当該領海での船舶の必要のための実施に限られるときは、次の状態での特許の主題である発明の実施

(i) パリ条約加盟国又は世界貿易機関加盟国、領土、地域であつて香港以外の何れかで登録の船舶上、又は

(ii) 当該船体内、又は当該船舶の機械、船具、装備その他の附属物内

(e) 航空機、ホーバークラフト若しくは陸上車両が一時的に若しくは偶発的に香港に入る場合は、次の物の構造又は操作における特許の主題である発明の実施

(i) 香港以外のパリ条約加盟国若しくは世界貿易機関加盟国、領土、地域の航空機、ホーバークラフト又は陸上車両、又は

(ii) 当該航空機、ホーバークラフト又は陸上車両の付属品

(f) 民間航空条例(Cap. 448)第 10 条(4)が適用される、香港(その上空の空間及び領海を含む)に合法的に入ったか若しくは香港(その上空の空間及び領海を含む)を合法的に通過している航空機の使用、又は当該航空機の部品若しくは付属品の香港への輸入、又は香港での使用若しくは貯蔵

## 第 76 条 発明の範囲

(1) 本条例の適用上、発明は次の通りとし、特許又は特許出願により与えられる保護の範囲は、相応に決定される。

(a) 特許出願された発明は、文脈上別異の解釈を要する場合を除き、出願明細書に含まれる説明及び図面により解釈される明細書のクレームに特定される発明とし、

(b) 特許付与された発明は、文脈上別異の解釈を要する場合を除き、特許明細書に含まれる説明及び図面により解釈される明細書のクレームに特定される発明とする。

(2) 特許又は特許出願についてのクレームにおいて 2 以上の発明が特定される場合は、各々の発明は、本条例の適用上異なる優先日を有することができる。

(3) (1)は、次の何れの意味にも解釈すべきでなく、むしろ、このような両極端の中間点にあつて、特許所有者又は特許出願人の公平な保護を、第三者のために正当な程度の安定性と結び付ける位置を定義するものと解釈する。

(a) (一方では)特許に基づき与えられる保護の範囲は、クレーム及びクレームにおいて見出される曖昧な点を解決するためにのみ使用される説明及び図面に使用の用語の厳密で文字通りの意味で定義される保護の範囲と理解するものとする意味、又は

(b) (他方では)クレームはガイドラインとしてのみ役立つものであり、特許に基づき与えられる実際の保護は、当該技術の熟練者による説明及び図面の配慮の結果として、特許権者が予期したところまで及ぶことができるとする意味

## 第 77 条 発明の開示

発明特許の出願及び明細書は、当該技術の熟練者が実施することができる程度に十分に明確かつ完全な方法で当該発明を開示するものでなければならない。

## 第78条 クレーム

クレームは、保護が与えられ又は求められる事項を定義しなければならず、明確かつ簡潔であって、説明により裏付けられたものでなければならない。

## 第79条 要約

要約は技術情報としての使用のみに資するものとする。その他の目的でこれを考慮に入れることはできず、特に与えられる保護の範囲の解釈のためにも、第94条(3)適用のためにも使用することはできない。



## 第 XI 部 侵害

### 第 80 条 特許侵害訴訟手続

(1) この部に従うことを条件として、特許所有者が第 73 条から第 75 条までに基づき禁じる権利を有すると主張する侵害行為に関しては、当該特許所有者は、民事訴訟を裁判所に提起することができる。また、(裁判所の他の権限を害することなく)当該訴訟において、次の事項を請求することができる。

- (a) 懸念される当該侵害行為を被告に控えさせる差止命令
- (b) 特許侵害に係る特許製品又は製品が不可分に組込まれている物品を引き渡し又は廃棄するよう被告に要求する命令
- (c) 侵害に係る損害賠償
- (d) 被告により当該侵害から獲得された利益計算
- (e) 特許が有効であり、かつ、被告により侵害された旨の宣言

(2) 裁判所は、同一侵害行為に関して、特許所有者に対し、損害賠償の裁定及び当該利益計算の付与命令の、両方共を行うことはできない。

(3) この部に従うことを条件として、本条に基づき請求される何らかの救済を認めるか否か及び当該救済の程度を決定するに際し、裁判所は、この部の施行直前の同種救済について裁判所が適用した原則を適用する。

### 第 81 条 侵害の損害賠償の回収に対する制限

(1) 特許侵害訴訟において、侵害行為の時点では特許の存在を知らず、特許の存在を推定する正当な理由も有していなかった旨の証明をする被告を相手としては、損害賠償は裁定されず、利益計算の命令も発せられない。

(2) (1)の適用上、「特許」若しくは「特許された」、又は当該製品に対し特許が取得されていることを明示又は示唆する語句が製品に使用されているという理由のみによっては、何人も、そのように知っていた又はそのように推定する正当な理由を有していたとはみなされない。ただし、特許番号が問題の語句に付されていた場合は、この限りでない。

(3) 特許侵害訴訟において、裁判所は、自らが適当と考える場合は、第 39 条(4)、又は場合により、第 126 条(5)に基づき指定された追加期間であって、同項の適用上指定された更新手数料及び追加手数料の納付前に犯された侵害に関しては、損害賠償の裁定又は当該命令の発出を拒絶することができる。

(4) 特許明細書の補正が本条例に基づいて認められた場合は、補正を認める決定の日、又は場合により、第 43 条(2)に基づく補正の記録日前に犯された特許侵害の訴訟においては、損害賠償は裁定されない。ただし、裁判所が、最初に公開された特許明細書が善意で、かつ、適正な熟練と知識を以って構成されたことに納得する場合は、この限りでない。

(5) (4)の効果を制限することなく、特許明細書の補正を認める命令が第 46 条(1)に基づき裁判所により発せられた場合は、当該命令が出された後であって、第 46 条(5)の適用上、当該命令の謄本が登録官に提出される前に犯された特許侵害に対しては、如何なる訴訟においても、損害賠償は認められない。

## 第 82 条 部分的に有効な特許の侵害の救済

(1) 特許の有効性が、特許侵害訴訟において問題にされ、特許が部分的にのみ有効と判明した場合は、裁判所は、(2)に従うことを条件として、当該特許の有効であり侵害されたと認められる部分に関して救済を与えることができる。

(2) 当該手続において、特許が部分的にのみ有効と判明した場合は、裁判所は、損害賠償金又は費用により救済を与えてはならない。ただし、特許明細書が善意で、かつ、適正な熟練と知識を以って構成されたことを原告が証明する場合を除く。そのような場合は、裁判所は、費用及び損害賠償額の起算日について裁判所の裁量に従うことを条件として、当該特許の有効であり、かつ、侵害されたと認められる部分に関して救済を与えることができる。

(3) (1)又は(2)に基づく救済の条件として、裁判所は、特許明細書を、第 102 条に基づくその目的での申請時に裁判所が納得するように補正するよう指示することができ、当該申請は、当該訴訟手続の他のすべての問題が決定されているか否かを問わず行うことができる。

## 第 83 条 優先日前に始められた実施を続行する権利

(1) 特許が発明に付与される場合は、香港において標準特許のみなし出願日若しくは(場合により)短期特許出願日前に、又は優先権が主張されている場合は優先日前に、次のことを行う者は、(2)にいう所定の権利を有する。

(a) 特許が有効であれば侵害を構成するであろう行為を善意で行うこと、又は

(b) 当該行為を行うための有効かつ真摯な準備を善意で行うこと

(2) (1)にいう権利は、次の権利の何れかである。なお、本項により当該行為を行うことは、関係特許の侵害には至らない。

(a) (1)にいう行為を続行する、又は場合により、その行為を行う権利

(b) 業として当該行為が行われたか又はそうするための準備が行われていた場合は、

(i) 個人の場合、

(A) そうする権利を譲渡する権利、若しくは死亡時に当該権利を移転する権利、又は

(B) 業として当該行為が行われたか若しくはそうするための準備が行われていた当該業において、当該個人のその時のパートナーの何れかが当該行為を行うことを授権する権利

(ii) 法人の場合、そうする権利を譲渡する権利、又は当該法人の解散時当該権利を移転する権利

(3) (2)に定める権利は、(1)にいう行為を行うためのライセンスを何人かに与える権利を含まない。

(4) (2)に基づき与えられる権利の行使において特許製品が他人に処分される場合は、当該他人又は当該人を通じて主張する者は、当該製品を、登録特許所有者により処分されたものとして取り扱うことができる。

## 第 84 条 特許の効力が争われたことの証明書

(1) 裁判所に対する手続において、特許の有効性が何らかの程度まで争われ、当該特許が裁判所により全体的に又は部分的に有効であると判定される場合は、裁判所は、その事実認定及び当該特許の効力がそのように争われた事実の証明をすることができる。

(2) 本条に基づき証明書が与えられる場合において、関係特許の侵害若しくは特許取消の訴訟手続の裁判所に対するその後の手続において最終命令がなされ、又は特許の有効性に依存

してその当事者の勝訴になる判決が与えられたときは、その当事者は、裁判所が別段の指示を発する場合を除き、最高法院規則の命令 62, 規則 28 (Cap. 4 sub. 1eg) 記載のその用語の意味の範囲内で、(その後の手続における控訴の費用を除き) 当該人の費用に対する補償金を受ける権利を有する。

#### **第 85 条 共有者による侵害に対する訴訟**

(1) 2 以上の共有者を有する特許への第 73 条の適用において、所有者への言及は、次の言及として解釈する。

(a) 行為については、第 54 条又は同条にいう合意により、侵害に至ることなく当該行為を行う権利を有する当該所有者への言及、及び

(b) 同意については、第 54 条又は同様の合意により、要求される同意を与えるに適格の者である当該所有者への言及

(2) 2 以上の共同特許所有者の 1 は、他の者の同意なく、特許侵害を申し立てられた行為に関し訴訟を提起することができるが、他の者がその訴訟の当事者にならない場合は、そうしてはならない。本項に基づき被告にされる他の者は、出頭し、かつ、手続に加わるのでない限り、費用又は経費を負担する義務を負わない。

#### **第 86 条 排他的実施権者による侵害に対する訴訟**

(1) 本条に従うことを条件として、特許による排他的実施権者は、ライセンス日の後に犯される特許侵害に関し、当該特許所有者と同一の訴訟提起の権利を有する。また侵害についての本条例の規定において特許所有者への言及は、相応の解釈をする。

(2) そのような手続において損害賠償を裁定し又は他の救済を付与するに際し、裁判所は、侵害の結果として、排他的実施権者自体が蒙り若しくは蒙る虞のある損失、又は場合によっては、侵害から得られる利益を、それが排他的実施権者自体の権利の侵害を構成する限り、考慮しなければならない。

(3) 本条により排他的実施権者が取る手続において、特許所有者は、手続の当事者とされるが、本項に基づき被告にされても、出頭し、かつ、手続に加わるのでない限り、費用又は経費を負担する義務を負うことはない。

#### **第 87 条 侵害訴訟手続に対する不登録の効果**

何人かが、第 52 条が適用される取引、証書又は事件により、特許所有者、特許所有者の 1 又は排他的実施権者となる場合は、次の場合を除き、当該人は、取引、証書又は事件の後であって取引、証書又は事件の所定の明細が登録される前に発生する特許侵害に関する損害賠償又は利益計算を受ける権利を有さない。

(a) 当該日に始まる 6 月の期間終了前に、取引、証書又は事件の所定の明細の登録申請が行われる場合、又は

(b) 当該期間終了前に当該申請を行うことが実行可能でなかったこと、及び申請がその後速やかに行われたことに裁判所が納得している場合

#### **第 88 条 標準特許出願公開により与えられる権利の侵害**

(1) 本条に従うことを条件として、標準特許出願が公開される場合は、出願人は、特許を侵

害したと考えられる行為に関する損害賠償訴訟を裁判所において提起するために、特許が出願公開日に付与されていたとすれば有したであろう権利と同一の権利を、公開日から標準特許付与まで有する。

(2) (1)に加えて、第73条、第74条、第75条、第80条、第81条及び第85条から第87条までにおける次の事項への言及については、それぞれの意味の通りである。

(a) 特許及び特許所有者への言及は、標準特許についての場合は、標準特許出願及び出願人への言及を含むものとそれぞれ解釈する。また

(b) 特許が効力を有していること、付与されること、有効であること、又は現存であることへの言及は、標準特許についての場合は、相応に解釈し、この目的で、第81条(3)における第39条(4)への言及は、第33条(4)への言及として解釈する。

(3) 出願人は、次の場合に限り、何らかの行為に関し本条により訴訟を提起する権利を有する。

(a) 標準特許が付与された後で、かつ

(b) 特許が記録請求の公開日に付与されていたとすれば、当該行為が、標準特許のみでなく、公開された記録請求に含まれる様式におけるクレーム(当該説明又はクレームにおいて言及される説明及び図面により解釈する)をも侵害したであろう場合

(4) 第81条(4)は、本条に基づき与えられる権利の侵害には適用されない。ただし、当該侵害に対する損害補償額の検討において、裁判所は、公開された標準特許出願について考慮した結果、それらの権利を侵害すると判定される行為と同種類の行為からの保護を特許所有者に対して与える特許が付与されるのを期待することが合理的であったか否かを考慮しなければならない。裁判所が、それが合理的でなかったであろうと判定する場合は、損害賠償額を裁判所が適当と考える金額まで減額する。

(5) 出願人は、標準特許出願が拒絶され、又は取り下げられ若しくは取下とみなされる場合は、(1)に規定される権利を最初から有さなかったものとみなされる。

## 第89条 侵害訴訟手続についての理由のない脅迫に対する救済

(1) 何人か(特許所有者、又は特許における何らかの権利を有する者か否かを問わず)が、回状、広告その他により、特許侵害訴訟をもって他人を脅迫する場合は、(脅迫を受けた者であるか否かを問わず)当該脅迫の被害者は、(4)に従うことを条件として、脅迫を行う者に対して(3)にいうような救済を求めて裁判所に訴訟を提起することができる。

(2) 当該訴訟において、原告は、脅迫がそのように行われていることを証明し、当該人がその脅迫の被害者であることを裁判所に納得させる場合は、請求された救済を受ける権利を有する。ただし、次の場合を除く。

(a) 被告が、訴訟手続をもって脅迫の対象とされた行為が特許侵害を構成しており、又はその行為が行われた場合は、特許侵害を構成するであろうことを証明する場合、及び

(b) 侵害されたとする主張の対象である特許が、関連する事項において無効であることが原告により証明されない場合

(3) 当該救済は、次のものである。

(a) 脅迫が不当である旨の宣言

(b) 脅迫の続行に対する差止命令、及び

(c) 原告が脅迫により受けた損害がある場合は、損害賠償金

(4) 販売のための製品の製造又は方法の使用から成ると主張される侵害に対する訴訟を提起する旨の脅迫については、訴訟手続を本条に基づいて提起することができない。

(5) 本条の適用上、特許の存在の通知は、それ自体では訴訟手続提起の脅迫を構成するものではない。

#### **第90条 非侵害の宣言**

本条とは別に、宣言をする裁判所の管轄権を害することなく、ある行為が特許侵害を構成しない旨又はある提案された行為が特許侵害を構成しないであろう旨の宣言は、次の事項が証明されているときは、反対の主張が特許所有者により行われていないにも拘らず、当該行為を行っているか又は行うことを提案する者と特許所有者との間の手続において、裁判所がこれを行うことができる。

(a) 前記の者が、特許所有者に対し書面により、請求された宣言の趣旨に対する書面による承認を請求し、かつ、問題の行為の書面による全明細を特許所有者に提供したこと、及び

(b) 特許所有者が当該承認を与えることを拒絶し又は怠ったこと

## 第 XII 部 特許取消

### 一般規定

#### 第 91 条 申請により特許を取り消す権限

(1) 本条例に従うことを条件として、裁判所は、何人かの申請に基づき、発明の特許を、次の理由により(次の理由がある場合に限り)、命令により取り消すことができる。

- (a) 発明が、特許を受けることができる発明でないこと
  - (b) 当該特許が、その付与を受ける権利のない者に付与されたこと
  - (c) 特許の明細書が、当該技術の熟練者が実施することができる程度に十分に明確かつ完全な態様で発明を開示していないこと
  - (d) 特許明細書に開示された事項が、なされた特許出願において開示されたもの、又は第 55 条(4)に基づき又は第 22 条若しくは第 116 条にいうように提出された新規出願に特許が付与された場合は、先の特許出願において開示されていたものの範囲を超えていること
  - (e) 特許の与える保護が、特許出願又は特許明細書の無効な補正により拡張されていること
  - (f) 特許が、同一人により出願され、同一のみなし出願日を有する同一発明に対する 2 件の標準特許の 1 件であること
  - (g) 特許が、同一人により出願され、同一の出願日を有する同一発明に対する 2 件の短期特許の 1 件であること
  - (h) 次の事項の場合であること
  - (i) 特許が、同一発明に対する 2 件の特許の 1 件であって、1 件の特許は標準特許、もう 1 件は短期特許で、当該出願が同一人によりなされ、同一のみなし出願日又は出願日を有すること、かつ
  - (ii) 当該 2 件の特許が同一人の所有権の下にないこと
- (1) 標準特許の場合は、対応する指定特許が指定特許庁における所定の異議申立又は取消手続の後に取り消されたこと
- (2) 本条に基づく命令は、次のものとすることができる。

- (a) 特許の無条件取消命令、又は
  - (b) (1) (a) から (h) までに規定される理由の何れかが確定されたが、それが特許を限定範囲でのみ失効させるものであった旨裁判所が決定する場合において、所定の期間内に明細書が第 102 条に基づき裁判所の納得するように補正されないときは、特許は取り消されるべきとする命令
- (3) (1) (f)、(g) 及び (h) において、
- (a) 特許の出願日又はみなし出願日への言及は、当該日、又は出願に関し優先権が主張された場合は、出願優先日への言及として解釈する。
  - (b) 2 件の特許に係る出願が同一人により行われたことへの言及は、その場合又は次の場合への言及として解釈する。
- (i) 出願のうちの 1 件の出願人が、他方の出願人の権利承継人である。又は
  - (ii) 出願人が、双方共に発明の同一の先の所有者の権利承継人である。

## 第 92 条 取消の申請

(1) 第 91 条(1)(b)の理由に基づく特許取消申請は、

(a) 確認訴訟において又は第 55 条に基づく付託時に、当該特許付与を受ける権利があるか又は取消が求められている特許明細書に含まれる事項の一部に対する特許付与を受ける権利があると裁判所により判定される者によってのみ行うことができ、又は 2 以上の者がそのような権利があると判定される場合は、それらすべての者により行うことができ、また

(b) (a)に拘らず、確認訴訟が始められた場合、又は取消が求められている特許の付与日に始まる 2 年の期間の終了後に第 55 条に基づく付託が行われた場合は、行うことはできない。ただし、特許所有者として登録されている者が、当該人への特許付与時又は特許移転時に、当該人が当該特許を受ける権利を有していないことを知っていたことが明らかな場合を除く。

(2) 第 91 条(1)(f), (g)又は(h)にいう理由に基づく特許取消申請により、裁判所は、各々の特許所有者が当該人の意見を述べ、特許明細書を補正する機会を認められない限り、取消命令を発してはならない。また、特許所有者が同一の発明に関し 2 件の特許が存在しないことに裁判所の納得を得られない場合、又は同一の発明に関し 2 件の特許が存在することを防止するために一方若しくは双方の明細書を補正することができない場合は、裁判所は(適宜)第 39 条(1)若しくは第 126 条(1)に基づき残存有効期間が短い方の特許を取り消し、又は双方の特許が同一の残存有効期間を有する場合は、当該特許の何れか一方を取り消す。

## 特許を受けることができる発明

### 第 93 条 特許を受けることができる発明

(1) 発明は、産業上利用可能で、新規で、進歩性がある場合は、特許を受けることができる。

(2) 次の事項は、特に(1)の意味の発明とみなされない。

(a) 発見、科学的理論若しくは数学的方法

(b) 美的創作物

(c) 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、又はコンピュータ・プログラム

(d) 情報の提供

(3) (2)は、同項にいう対象又は活動の特許性を、特許又は特許出願がその対象又は活動それ自体に関係する限りにおいてのみ排除する。

(4) 外科的処置又は治療による人又は動物の体の処置の方法及び人又は動物の体を実施される診断の方法は、(1)にいう産業上利用可能な発明とはみなされないが、本項は、これらの何れかの方法により使用される製品、特に物質又は混合物には適用されない。

(5) その公開又は実施が公の秩序又は道徳に反する発明は、特許を受けることができる発明ではない。ただし、発明の実施は、それが香港の現行法規により禁止されるというのみでは公の秩序又は道徳に反するものとみなされない。

(6) 植物若しくは動物の品種又は植物若しくは動物の生産のための本質的に生物学的な方法は、微生物学的方法又は当該方法の製品を除いて、特許を受けることができない。

### 第 94 条 新規性

(1) 発明は、それが技術水準の一部を構成しない場合は、新規であるものとみなされる。

(2) 技術水準は、次の時の何れか早い時に、書面若しくは口頭の説明、又は実施により又はその他の何れかの方法で公衆に(香港においてか否かを問わず)利用可能になったすべてを含むものとみなされる。

(a) 発明の標準特許出願のみなし出願日前、又は優先権が主張された場合は、優先日前、又は

(b) 発明の短期特許出願の出願日前、又は優先権が主張された場合は、優先日前

(3) 加えて、技術水準は、次の事項の内容を含むものとみなされる。

(a) なされた標準特許出願であって、

(i) みなし出願日、又は優先権が主張された場合は、優先日が、(2)にいう日より前のもの、かつ

(ii) 対応指定特許出願が、(2)にいう日以後に指定特許庁において公開されたもの

(b) 指定特許庁においてなされた指定特許出願であって、

(i) 出願日、又は指定特許庁において優先権が主張された場合は、指定特許庁において与えられた優先日が、(2)にいう日より前のもの、かつ

(ii) (2)にいう日以後に指定特許庁により公開されたもの、又は

(c) 短期特許出願であって、

(i) 出願日、又は優先権が主張された場合は、優先日が、(2)にいう日より前のもの、かつ

(ii) それにより、短期特許が、(2)にいう日以後に本条例に基づき公開されたもの

(4) (1)から(3)までは、第93条(4)にいう方法での使用が技術水準に含まれない場合は、当該項にいう方法で用いる、技術水準に含まれる物質又は混合物の特許性を排除するものではない。

### 第95条 標準特許出願の場合の新規性を損なわない開示

(1) 標準特許出願の場合の第94条の適用上、ただし第15条(2)(f)に従うことを条件として、発明の開示は、それがみなし出願日に先立つ6月以内に行われ、次の事項のため又はその結果であった場合は、考慮されない。

(a) 出願人又発明のその時の所有者に対する明らかな濫用、又は

(b) 出願人又は発明のその時の所有者が、所定の博覧会又は会議に発明を展示した事実

(2) (1)(b)は、出願人が、対応指定特許の出願時に、新規性を損なわない開示に関する指定特許庁の法律に従い、発明はそのように展示されたと陳述する場合にのみ有効とする。

### 第96条 進歩性

(1) 発明は、それが技術水準を考慮して、当該技術の熟練者にとって自明でない場合は、進歩性を有するものとみなす。

(2) (1)の適用上、技術水準が第94条(3)の意味の書類をも含む場合は、当該書類は、進歩性の有無を決定するに際して考慮されない。

### 第97条 産業上の利用可能性

発明は、それが農業を含む何れかの種類の産業において製造され又は実施される場合は、産業上の利用可能性を有するものとみなす。



## 標準特許出願の優先権

### 第 98 条 優先権

- (1) 本条は、パリ条約加盟国における同一の発明に対する特許又はその他の保護を求める先の出願を基礎として、指定特許庁の法律に基づき先の出願日の後 12 月の期間優先権を享受する、発明の指定特許の出願人に適用される。
- (2) 当該人又はその権原承継人は、指定特許庁の法律に基づく指定特許出願に関して享受するのと同じ優先権を、指定特許出願の主題である発明の標準特許出願の目的で享受する。
- (3) (1) 及び (2) は、次の場合にも適用される。
  - (a) 先の出願が、パリ条約加盟国でない国、領土又は地域で行われた場合で、かつ
  - (b) 指定特許庁において享受される優先権が、香港が加盟国である国際協定に基づいて、又はそうでないときは、その協定の加盟国が香港に適用する国際協定に基づいて付与される場合であって、この協定が、当該国、領土又は地域において若しくはそれに関して行われる最初の出願を基礎として、及びパリ条約に規定された条件と同等の条件に従うことを前提として、当該優先権付与を規定するものである場合
- (4) 本条における指定特許庁の法律への言及は、次の状況を取り扱う指定特許庁の法律への言及を含む。
  - (a) パリ条約加盟国における出願であって、その国の国内法又は 2 国間若しくは多国間協定に基づく正規の国内出願と同等なものは、優先権を生じる。
  - (b) 最初の出願と同一の対象に対する後の特許出願であって、同じパリ条約加盟国において又は関してなされるものは、優先権を決定する目的では、最初の出願とみなされる。
  - (c) 指定特許出願に関しては、複数の優先権を主張することができる。
- (5) 本条により与えられる権利は、第 15 条(2)(e) 及び第 23 条(3)(c) に従うことを条件とする。
- (6) 本条において、「パリ条約加盟国」とは、香港を除くパリ条約加盟国である国若しくは領土又はパリ条約が及ぶ国の属領をいう。

### 第 99 条 優先権の効力

- (1) 第 98 条に基づき与えられる優先権は、指定特許庁において享受される優先日が、本条例の適用上、標準特許出願の優先日とみなされる効力を有する。
- (2) 第 98 条に規定される優先権を出願人が享受する標準特許出願により付与された特許は、先の出願(すなわち、それを基礎として指定特許庁において優先権が享受される出願)において開示された主題が先の出願の日後何れかの時に公衆に利用可能となっていたという事実のみを理由としては無効とされない。

## 特許を受ける権利

### 第 100 条 特許を受ける権利が発明者に属すること

- (1) (2) の規定を除き、特許を受ける権利は、発明者又はその権原承継人に属する。
- (2) 発明者が従業者の場合は、特許を受ける権利は、従業者が専ら若しくは主に雇用されている国、領土若しくは地域の法律に従って決定される。従業者が専ら若しくは主に雇用され

ている国、領土若しくは地域の法律に従って決定することができない場合は、適用される法律は、使用者が従業者の所属する営業所を有する国、領土若しくは地域の法律である。

(3) 2以上の者が互いに独立して発明を創出した場合は、特許を受ける権利は、次の者に属する。ただし、(a)及び(c)の適用においては、考慮の対象は、本条例に基づき公開された標準特許出願に限られる。

(a) 発明の標準特許を出願した者若しくは標準特許を付与された者の間では、当該人の標準特許出願について、対応指定特許出願の出願日、若しくは優先権が主張された場合は、優先日が、先の若しくは最先の者、又は

(b) 発明の短期特許を出願した者若しくは短期特許を付与された者の間では、当該人の短期特許出願について、出願日、若しくは優先権が主張された場合は、優先日が、先の若しくは最先の者、又は

(c) 1若しくは2以上の者が標準特許の出願をし若しくは標準特許を付与され、かつ、1若しくは2以上の者が短期特許を付与された場合は、当該人の出願について、(a)及び(b)に(適宜)規定された日が、先の若しくは最先の者

## 有効性を争うこと

### 第101条 特許の有効性を争う手続

(1) 本条の以下の規定に従うことを条件として、特許の有効性を次のように争うことができる。

(a) 第80条に基づく特許侵害に対する訴訟において、又は標準特許の場合は、出願公開に基づき与えられる権利の侵害に対する第88条に基づく訴訟において、抗弁により

(b) 第89条に基づく手続において

(c) 第90条に基づき特許についての宣言が求められる手続において

(d) 特許取消のための第91条に基づく裁判所に対する手続において

(e) 第72条の手続において

(2) 特許の有効性は、他の何れの手続においても争うことはできない。特に、特許の有効性又は無効性についての宣言のみを求める手続は、(本条例に基づくか否かを問わず)提起することができない。

(3) 特許の有効性が争点となる唯一の理由は(第91条に基づく取消手続におけるか否かを問わず)、同条に基づき特許を取り消すことができる理由である。

(4) 第91条(1)(b)にいう理由により何人かが争う特許の有効性に関し、(1)にいう何れの手続による決定もしてはならない。ただし、次の場合を除く。

(a) 次の手続において、特許が他の者に対してではなく当該人に対して付与されるべきであった旨が決定された場合

(i) 当該人により始められた権利適格についての手続、又は

(ii) 特許の有効性が争われている手続、及び

(b) (a)(i)の場合を除き、

(i) 特許の有効性が争われている手続が、特許付与日に始まる2年の終了前に始められる場合、又は

(ii) 特許所有者として登録されている者が、当該人への特許の付与又は移転の時に当該人が

特許を受ける権利がないことを知っていたことが証明される場合

(5) 抗弁又は反訴として特許の有効性が争われる場合において、裁判所は、そうすることが適切と考えるときは、(4)(a)の条件を遵守する機会を被告に与える。

(6) (4)において「権利適格についての手続」とは、特許について、権利のない者に特許が付与されたことを理由とする第55条(1)の言及又は特許がそのように付与されたことの宣言を求める手続をいう。

## 第 XIII 部 特許及び特許出願の補正についての一般規定

### 第 102 条 侵害又は取消手続における特許の補正

(1) 特許の有効性が問題になる裁判所に対する手続において、裁判所は、第 103 条に従うことを条件として、裁判所が適当と考える方法で、かつ、提案された補正の公告について及び費用、経費その他について裁判所が適当と考える条件に従うことを前提として、特許所有者に対し特許明細書を補正することを認めることができる。

(2) 何人も、本条に基づいて特許所有者により提案される補正に対し、裁判所に異議申立書を提出することができる。当該人がそのようにする場合は、裁判所は、その異議申立を特許所有者に通知し、当該補正又は何らかの補正を認容すべきか否かを決定するに際しその異議申立を考慮しなければならない。

(3) 本条に基づく特許明細書の補正は、特許付与時から効力を有するものとし、特許付与時から常に効力を有していたものとみなされる。

(4) 裁判所規則は、本条に基づく何らかの申請の登録官への通知及び当該申請による当該人の出頭及び当該請求による裁判所命令の発効を規定することができる。

### 第 103 条 出願及び特許の補正が追加事項を含まないこと

(1) 特許出願であって、次のものは、第 55 条(4)に基づき、又は第 22 条若しくは第 116 条(適宜)にいうように提出することができるが、出願において開示された対象を超える部分については無効とする。

(a) 先の出願において又は付与された特許の明細書において開示された事項に関してなされるもの、及び

(b) 追加事項、すなわち、なされた先の出願において、又はなされた特許出願において、開示された事項を超える事項を開示するもの

(2) 第 31 条に基づく標準特許出願の補正は、提出された出願に開示された対象を超える部分については無効とする。

(3) 第 46 条(1)若しくは第 102 条に基づき提出された特許明細書の補正、又は第 43 条に基づき提出された標準特許明細書の補正は、次の部分については、無効とする。

(a) 出願において開示された主題を超える部分、又は

(b) 特許に基づき与えられる保護を超える部分

## 第 XIV 部 手続の言語；真正な正文

### 第 104 条 登録官に対する手続言語

- (1) 特許出願は公用語の 1 で行わなければならない。
- (2) 本条の適用上作成された規則に別段の定めがある場合を除き、また公用語条例(Cap. 5) 第 5 条に拘らず、特許出願の公用語が、出願又はその結果として生じる特許に関する登録官に対するすべての手続における手続言語として使用される。
- (3) 発明に関する指定特許出願が公用語の 1 による場合は、本条の如何なる規定も、当該発明に関する標準特許出願が同一の公用語で出願されるよう求めるものと解釈してはならない。
- (4) 次の事項の規則を作成することができる。
  - (a) 本条例に基づく手続において、登録官に提出する又は提出すべき書類に関して、その書類の手続言語への翻訳文又は一方若しくは双方の公用語への翻訳文の提出を求めること
  - (b) 登録官に対する口頭手続において何人かが行う手続言語外の言語の使用を規定すること
  - (c) 登録官に対する手続における証拠の目的で使用される書類であって手続言語外の言語によるものに関して、その手続言語外の言語による書類の提出及びその書類の手続言語への翻訳文又は公用語の 1 への翻訳文の提出を規定すること
  - (d) 登録官に対して提供する又は提供すべき情報であって登録簿に記入するものに関し、その情報の双方の公用語での提供を規定すること
  - (e) 双方の公用語により登録簿に行われる記入の場合は、何れの記入が真正な正文であるべきかを規定すること
- (5) (4) (a) 又は (d) の適用上作成された規則は、
  - (a) 書類の手続言語への翻訳文又は公用語への翻訳文を提出する期限又は公用語による情報を提供すべき期限を規定することができ、
  - (b) 手続当事者の請求に基づいて当該期限の延長を規定することができ、当該延長の請求は罰則手数料の納付を条件とすることを要求することができる。

### 第 105 条 真正な正文

第 106 条に規定される場合を除き、登録官に対する手続言語による特許又は特許出願の正文は、登録官又は裁判所に対する如何なる手続においても真正な正文とする。

### 第 106 条 標準特許及び標準特許出願の真正な正文

- (1) (2) に従うことを条件として、指定特許庁に対する手続言語による対応指定特許又は対応指定特許出願の明細書の正文は、登録官若しくは裁判所に対する標準特許又は標準特許出願についての本条例に基づく手続上、それぞれ標準特許又は標準特許出願の明細書の真正な正文とする。
- (2) 次の場合は、対応指定特許の明細書又は対応指定特許出願のクレームの公用語の 1 への翻訳文は、特許取消手続を除き、本条例の手続上それぞれ標準特許明細書又は標準特許出願のクレームの真正な正文として取り扱われる。
  - (a) 指定特許庁に対する手続言語が公用語の 1 でない場合、及び
  - (b) 公用語の 1 に翻訳された対応指定特許又は指定特許出願が、手続言語での指定特許庁に対する対応指定特許又は指定特許出願が与える保護よりも狭い保護を与える場合

(3) (2)にいうような翻訳文により指定特許又は指定特許出願がより狭い保護を与えられる結果となる場合は、標準特許所有者又は標準特許出願人は、登録官に対し、訂正された翻訳文を提出することができ、当該人が所定の手数料を所定の期間内に納付する場合は、登録官は、当該翻訳文を公開するが、ただし、

(a) 特許が付与されていた場合は、(第 69 条を除き)正しく翻訳されているが原義通りに翻訳されていない特許を侵害したと考えられる発明の実施、又は出願の場合は当該出願を侵害したと考えられる発明の実施のための如何なる支払も当該条に基づく回収をすることができず、  
(b) 特許所有者又は出願人は、特許が付与されていた場合は、正しく翻訳されているが原義通りに翻訳されていない特許を侵害した行為、又は出願の場合は、当該出願を侵害したと考えられる行為に関して訴訟を提起する権利を有さない。

ただし、当該実施又は行為前に、訂正翻訳文が登録官により公開されている場合、又は特許所有者若しくは出願人が訂正翻訳文を、当該発明を実施し若しくは当該発明の実施を授権した公務員、又は場合により、当該行為を行ったと申立を受ける者に郵便で送付し若しくは引き渡した場合は、この限りでない。

(4) (3)に基づき翻訳文の訂正文が公開され、その訂正文が公開される前に、原義通りに翻訳された特許又は出願の侵害は構成しないと考えられるが、(第 69 条を除き)補正された翻訳文に基づく特許又は出願の侵害を構成すると考えられる行為を善意で始め、又は当該行為を行うための有効かつ真摯な準備を善意で行う者は、第 41 条(4)及び(5)に基づき与えられる権利を有し、第 41 条(6)が相応に適用される。

(5) 本条において、対応指定特許又は対応指定特許出願についての、「指定特許庁に対する手続言語」とは、それにより当該特許又は出願についての手続が指定特許庁に対して行われるべき言語をいう。

#### **第 107 条 特許又は特許出願の補正は真正な正文の言語により行うこと**

特許明細書又は特許出願の補正は、特許又は出願の真正な正文の言語によってのみ行うことができる。

## 第 XV 部 短期特許

### 短期特許を受ける権利

#### 第 108 条 短期特許出願権

- (1) 第 118 条に基づき付与される短期特許の出願は、単独又は他人との共同の何れかで何人も行うことができる。
- (2) 登録官に対する手続上、出願人は短期特許を受ける権利を行使する権利があるものとみなされる。

### 特許可能性

#### 第 109 条 新規性を損なわない開示

第 94 条の適用上、発明の開示は、短期特許の出願に先立つ 6 月以内に行われ、その開示が、次の事項のため又はその結果によるものであった場合は、考慮されない。

- (a) 出願人若しくは発明のその時の所有者に対する明らかな濫用、又は
  - (b) 出願人又はその法律上の前権利者が、1928 年 11 月 22 日にパリで署名され、香港に適用される国際博覧会に関する条約にいう公式又は公認の国際博覧会に発明を展示した事実
- ただし、(b)は、なされた短期特許出願が、発明はどのように展示された旨の陳述書を含み、所定の条件に従いその陳述の裏付証明書を含む場合にのみ適用される。

### 優先権

#### 第 110 条 優先権

(1) 次の出願をした者、又はその権原承継人は、同一の発明に関するこの部に基づくその後の短期特許出願をする上で、最初の出願の出願日後 12 月の期間中、所定の条件に従うことを前提として、優先権を享受する。

(a) パリ条約の何れかの加盟国又は世界貿易機関の何れかの加盟国、領土若しくは地域において又はそれに関して、発明に関する特許若しくはその他の保護を求める出願、又は

(b) 香港において、発明に関するこの部に基づく短期特許を求める出願

(2) (1) (a) に規定される出願の場合の同項の適用上、次の通りとする。

(a) パリ条約加盟国又は世界貿易機関加盟国、領土若しくは地域において、国内法規又は 2 国間若しくは多国間協定に基づき、正規の国内出願と同等である各々の出願は、優先権を生じさせると認められる。

(b) 優先権を決定する目的で、最初の出願と同一の内容について特許又はその他の保護を求める後の出願であって、同じパリ条約加盟国又は世界貿易機関加盟国、領土若しくは地域において又はそれに関して出願されたものは、後の出願の出願日に、先の出願が、公衆の閲覧に付されることなく、かつ、如何なる権利も存続させることなく、取り下げられ、放棄され又は拒絶されていて優先権主張の基礎とされなかった場合は、その限りにおいて、最初の出願とみなされる。

(c) (b) に基づき特許又はその他の保護を求める後の出願が最初の出願とみなされる場合は、

先の出願は、その後は優先権主張の基礎とすることはできない。

本項において、「正規の国内出願」とは、出願の結果如何を問わず、出願をした日付を確定する出願をいう。

(3) (1) (b)に規定される出願の場合の同項の適用上、次の通りとする。

(a) この部にに基づく短期特許出願の各々の正規の出願は、この部にに基づく他の出願について優先権を生じさせると認められる。

(b) 優先権を決定する目的で、最初の短期特許出願と同一の内容についてこの部にに基づく短期特許を求める後の出願は、後の出願の出願日に、先の出願が、公衆の閲覧に付されることなく、かつ、如何なる権利も存続させることなく、取り下げられ、放棄され又は拒絶されていて優先権主張の基礎とされなかった場合は、その限りにおいて、最初の出願とみなされる。

(c) (b)に基づき短期特許を求める後の出願が最初の出願とみなされる場合は、先の短期特許出願は、その後は優先権主張の基礎とすることはできない。

本項において、「短期特許出願の正規の出願」とは、出願の結果如何を問わず、短期特許を出願した日付を確定する出願をいう。

(3A) パリ条約の何れかの加盟国又は世界貿易機関の何れかの加盟国、領土若しくは地域において又はそれに関して、発明に関する特許又はその他の保護を求める出願、又はこの部にに基づく短期特許を求める出願の結果生じる優先権は、出願と共にするか単独でかを問わず、譲渡又はその他移転することができる。(1)においてその者の「権原承継人」というときは、相応に解釈する。

(4) 本条において、「特許又はその他の保護を求める出願」とは、パリ条約の何れかの加盟国又は世界貿易機関の何れかの加盟国、領土若しくは地域において又はそれに関してなされた特許出願、実用新案の登録出願、実用証出願又は発明者証出願をいう。

## 第 111 条 優先権の主張

(1) 先の出願の優先権の利用を希望する短期特許出願人は、優先権陳述書及び先の出願の謄本を所定の様式で提出しなければならない。

(2) 複数の優先権は、それらが異なった国に由来する事実にも拘らず短期特許に関して主張することができる。適当な場合は、複数の優先権は、何れか1のクレームについて主張することができる。

(3) 複数の優先権が主張される場合は、優先日から進行する複数の期間は、最先の優先日から進行するものとする。

(4) 短期特許出願に関して1又は2以上の優先権が主張される場合は、優先権は、その優先権が主張される出願(単数又は複数)に含まれる短期特許出願の要素のみに及ぶ。

(5) 優先権が主張される発明の一定の要素が先の出願において作成されたクレームに現れていない場合において、先の出願の書類が全体としてその要素を明示的に開示するときは、優先権はそれにも拘らず付与することができる。

(6) 優先権陳述書が本条に従って提出される場合は、出願人は、登録官に対する手続上、その陳述書に示す優先権を享受する権利を有するものとみなされる。

## 第 112 条 優先権の効力

(1) 優先権は、第 111 条に基づき主張される先の出願の優先日が、この部に適用される第 94



条(2)及び(3)については短期特許出願の優先日であるとみなされる効力を有する。

(2) 短期特許出願がなされ、第 111 条に基づき先の出願の優先権が主張される場合は、本条例の如何なる規定にも拘らず、その短期特許出願及びその結果付与される短期特許は、先の出願において開示された主題が先の出願の出願後の何れかの時に公衆に利用可能となったという事実のみを理由としては無効とされない。

## 出願

### 第 113 条 短期特許出願の要件

- (1) 各短期特許出願は、出願人が署名し所定の方法で登録官に対して行わなければならない、かつ、次の事項を含めなければならない。
- (a) 短期特許の付与を求める願書
  - (b) その文面に、次の事項を記載する明細書
    - (i) 出願に係る発明の説明
    - (ii) 1 又は 2 以上のクレームであって 1 の独立のクレームを超えないもの
    - (iii) 説明又はクレームにおいて言及される図面
  - (c) 要約、及び
  - (d) 発明についての調査報告
- (2) 短期特許のための願書は、
- (a) 出願人の名称及び住所を記載する。
  - (b) 出願人が発明者と信じる者を特定し、当該人の最新の住所を明示する。
  - (c) 出願人が単独発明者でない場合、又は複数の出願人が共同発明者でない場合は、当該人の又は当該人等の短期特許を受ける権利の行使資格の由来を示す陳述書を含む。また
  - (d) 書類送達のための香港における宛先を明示する。
- (3) 当該出願の各々は、一方又は双方の公用語による情報又は一方又は双方の公用語への書類の翻訳文の提供についての本条例の要件をも遵守しなければならない。
- (4) 規則により、次の事項を規定することができる。
- (a) 短期特許出願は、発明の名称及び発明の分類指定を含まなければならないこと又は含むことができること
  - (b) 次の事項を短期特許出願に含めなければならない方法又は含めることができる方法
    - (i) 発明者又は出願人の特許付与を受ける権利の由来についての(2)に従っての陳述
    - (ii) 先の特許出願の優先権主張及び第 111 条に従う優先権の裏付書類
    - (iii) 第 119 条に従う特許の付与延期の請求
    - (iv) 第 109 条に従う新規性を損なわない開示に関する主張
    - (v) その実施のために微生物の使用を必要とする発明について、当該微生物の試料を公衆が利用できる可能性に関する情報
  - (5) 出願手数料及び公告手数料は、出願書類の何れかの部分の登録官に対する最先の提出後 1 月以内に納付しなければならない。何れかの手数料がその期限内に又は(6)に基づき認められた猶予期間内に納付されない場合は、出願が取り下げられたものとみなされる。
  - (6) 規則により、(5)に定める期限内に納付されなかった出願手数料又は公告手数料をなお有効に納付することができる猶予期間を規定することができる。

(7) 前記の諸規定は、何れかの出願が第 114 条(2)を遵守する書類により開始されることを妨げるものではない。

(8) 本条において、「調査報告」とは、次の報告をいう。

(a) クレームに基づき、かつ、説明及び図面(ある場合)を然るべく考慮した上で、発明に関する先行技術について、所定の調査機関により行われる調査の当該専門機関による報告、及び

(b) 所定の情報を含む報告

### 第 114 条 出願時の審査

(1) 登録官は、次の事項を審査する。

(a) 短期特許出願が出願日付与のための(2)に定める要件(「最低要件」)を満たしているか否か

(b) 所定の出願手数料及び公告手数料が期限内に納付されているか否か

(2) 短期特許出願の出願日は、出願人が次の事項を含む書類を提出する最先の日とする。

(a) 短期特許を求めている旨の表示

(b) 出願人を特定する情報

(c) 文面が発明の説明と見える部分

(3) 最低要件に関する欠陥のために出願日を付与することができない場合は、登録官は、規則に従って欠陥を訂正する機会を出願人に与える。

(4) 規則に定められる期間内に欠陥が訂正されない場合は、出願は、短期特許出願として取り扱われない。

### 第 115 条 方式要件についての審査

(1) 短期特許出願が出願日を付与されており、第 113 条(5)により取り下げられたものとみなされない場合は、登録官は、第 113 条の要件及び同条の適用上作成された規則の要件(「方式要件」)が満たされているか否かを審査する。

(2) 訂正することができる方式要件に関する欠陥があることに登録官が気付く場合は、登録官は、規則に従って欠陥を訂正する機会を出願人に与える。

(3) 仮に、

(a) 訂正することができない方式要件に関する欠陥がある場合は、短期特許出願は拒絶される。又は

(b) (1)に基づく審査において判明した方式要件に関する欠陥が規則に従って訂正されない場合は、(4)に定める場合を除き、短期特許出願は、拒絶され、又は欠陥を訂正する手段が講じられない場合は、取り下げられたものとみなされる。

(4) 優先権主張のみに関する欠陥が然るべく訂正されない場合は、当該権利は出願に対して失われたものとする。

### 第 116 条 分割短期特許出願

短期特許出願がなされた後、特許明細書の公開の準備が完了する第 122 条に基づく日付の前に、短期特許の新規出願が、所定の規則に従い原出願人又は当該人の権原承継人によりなされた場合であって、出願が次に該当する場合は、当該新規出願は、先の短期特許出願の出願

日をその出願日として有するものとして取り扱い，如何なる優先権の利益をも有する。

- (a) 先の短期特許出願に含まれる主題の何れかの部分に関するものである場合
- (b) 規則に定める手続及び期限を含む関連要件を遵守するものである場合，及び
- (c) 第 103 条に違反しないものである場合

#### **第 117 条 方式審査のみ**

明示的に別段の規定がある場合を除き，発明に係る短期特許出願の登録官による審査を規定するこの部の如何なる規定も，次の事項についての疑義を，当該審査上，検討又は考慮することを登録官に対し義務付けるものと解釈してはならない。

- (a) 発明の特許可能性
- (b) 出願人が出願に主張される優先権への権利を有するか否か
- (c) 発明が出願において適当に開示されているか否か，又は
- (d) 第 45 条，第 77 条，第 78 条，第 79 条，第 93 条，第 94 条，第 96 条，第 97 条，第 100 条，第 109 条，第 110 条，第 111 条(2)から(6)まで又は第 120 条(2)に規定される事項

#### **特許付与までの及び特許付与を含む手続**

#### **第 118 条 短期特許付与及び公開**

(1) 第 115 条(1)に基づく登録官による審査により，短期特許出願が当該条項の要件を満たしていると判定される場合，又はその後の審査により，第 115 条(2)に基づき登録官が気付いた欠陥が規則に従って訂正されていると判定される場合は，当該審査後速やかに，かつ，第 119 条及び 124 条に従うことを条件として，登録官は，当該発明に対する短期特許を付与する。

(2) 短期特許が本条に基づき付与された後，登録官は速やかに，次の事項を行う。

- (a) 当該短期特許の明細書，特許所有者の名称，又は異なる場合は，発明者の名称を所定の方法で公開する。
  - (b) 特許証を交付する。及び
  - (c) 公報の告示により当該特許付与の事実を公告する。
- (3) 登録官は，(2)(a)に基づく公開において，同項に定める事項に加えて，当該特許を構成し又は当該特許に関連する他の事項であって，登録官の見解で公開することが望ましいと思われるものを公開することができる。

#### **第 119 条 出願人の請求による特許付与の延期**

(1) 出願人が自己の短期特許出願において，出願に指定する期間につき特許付与を延期するよう登録官に請求した場合は，短期特許は当該出願において，次の期間の何れか早い方までは付与されない。

(a) 第 115 条(1)の要件が満たされていると判定された日付後，当該期間の満了，又は出願人が登録官に対する通知によりその後指定するより短い期間の満了，又は

(b) 出願日の後 12 月

(2) 特許付与の延期が本条に基づき請求されている場合は，第 118 条(1)に基づく特許の付与は，本条により適用される延期期間満了後速やかに登録官により行われる。

## 第 120 条 特許付与前の短期特許出願の補正

(1) 本条、第 122 条及び第 103 条に従うことを条件として、この部に基づく特許付与前の如何なる時にも、出願人は、所定の条件に従って、当該人の意志で出願を補正することができる。

(2) 本条に基づき行われる如何なる補正も、提出された出願において開示された主題を超える範囲においては無効とする。

(3) 登録官は、登録商標を認識するために短期特許出願に含まれる明細書及び要約を、その目的で自らに対して行われる請求がなくても、補正することができる。

## 第 121 条 出願取下

(1) 短期特許が付与される前の如何なる時にも、出願人は、第 122 条に従うことを条件として、当該人の出願を書面により取り下げることができ、かつ、当該取下は取り消すことができない。

(2) 短期特許出願を本条に基づき取り下げの場合、本条例に基づき取り下げられたものとみなされる場合、又は本条例の何れかの規定により拒絶される場合は、次の規定が適用される。

(a) 出願人は、当該取下又は拒絶直前に享受した第 112 条に基づく優先権を引き続き享受する。

(b) 出願については、如何なる他の権利も本条例に基づき主張することができない。

## 第 122 条 出願の取下、補正等の制限

第 121 条に基づく出願の取下、第 116 条に基づく分割出願又は第 120 条に基づく補正は何れも、出願により付与されるべき短期特許の明細書の第 118 条(2)に基づく公開のための準備が完了した日付後には認められない。

## 第 123 条 短期特許出願の処理の続行及び短期特許出願に関する権利回復

(1) 第 28 条(1)及び(2)、第 29 条(1)及び(2)並びに第 30 条は、必要な修正を条件として、これらの条文における標準特許出願及び第 II 部への言及が、それぞれ短期特許出願及びこの部への言及であるものとして、短期特許出願に適用される。

(2) (1)に基づき適用される第 28 条は、第 113 条(5)に基づき取下とみなされる場合は適用されない。

(3) (1)に基づき適用される第 29 条は、第 113 条、第 114 条又は第 115 条に基づく期限の不遵守の場合は適用されない。

## 第 124 条 登録官は短期特許付与を拒絶できる

登録官は、第 93 条(5)に定める事項の何れかを理由として、当該発明が特許を受けることができる発明でないとみなす場合は、発明に対する短期特許付与を拒絶することができ、登録官は出願人に当該拒絶の通知をする。

## 第 125 条 国際出願を基礎とする短期特許出願

(1) 実用新案に係る特許を求め、かつ、中華人民共和国を指定国とする国際出願が、中華人民共和国において国内段階に入った場合は、国際出願の出願人は、当該出願に開示された発

明の短期特許(ある場合)を出願することができる。

(2) 本条に基づき行われる短期特許出願は、中華人民共和国において国際出願が国内段階へ入った後6月の日付前、又は規則により定める他の日付前の、何れの時にも行うことができる。

(3) 本条に基づき行われる短期特許出願は、次のものを含むものとする。

(a) 特許協力条約第21条に基づき国際事務局により公開された国際出願の写真複写

(b) 特許協力条約第21条(3)に基づき公開された国際出願についての国際調査報告の写真複写(公開された国際出願に含まれるか又は別途公開されたかを問わない)

(c) 国際出願が中華人民共和国において国内段階へ入った日付

(d) 国家知的所有権庁により公開された国際出願の翻訳文(ある場合)の写真複写、及び

(e) 国際出願につき国家知的所有権庁により公開することのできる何らかの情報の写真複写

(4) 本条に基づいてなされる短期特許出願に関し、第113条は、同条(1)(b)から(d)までを本条(3)(a)から(e)までに定める書類への言及と読み替えて適用される。

(5) 本条に基づく出願の結果、短期特許付与となる場合は、当該出願は、特許協力条約第11条の適用上国際出願に付与する国際出願日を出願日として有するものとみなされ、本条例において、本条規定の出願により付与された短期特許についての出願日への言及は、相応に解釈する。

(6) 本条において、「国家知的所有権庁」とは、中華人民共和国の法律に基づき設立された国家知的所有権庁をいい、その機能には発明特許の付与を含む。

## 付与後の短期特許についての規定

### 第126条 短期特許の期間

(1) この部に基づき付与される短期特許は、

(a) その付与の事実が公報に公告される日に発効し、かつ

(b) (2)及び(3)に従うことを条件として、特許出願日に始まる8年の期間の終了まで有効に存続する。

(2) 当該特許出願日から4年次の満了後、更に4年間短期特許の有効な存続を望む場合は、所定の更新手数料を当該4年次の満了時に終了する3月以内に納付するものとする。更新手数料が納付されない場合は、当該4年次の満了時に短期特許は効力を停止する。

(3) (2)に拘らず、短期特許付与日が当該特許出願日から4年次満了後となる場合は、

(a) 所定の更新手数料は、当該特許付与から始まる3月の満了前の何れかの時に納付することができ、当該納付があるときは、特許は(2)に定める4年間の残存期間有効に存続する。

(b) 所定の更新手数料が、(a)に定める通り納付されない場合は、その場合に限り、本条に基づき特許は効力を喪失する。

(4) 登録官は、短期特許出願の出願日から4年次の満了時に終了する期間として(2)に定める期間を細則により修正することができる。

(5) 場合により(2)又は(3)に定める期間の終了後6月以内に、更新手数料及び所定の追加手数料を納付する場合は、短期特許は満了しなかったものとして取り扱われる。従って、

(a) 当該続行期間に短期特許に基づき又は関連して行われた如何なる事柄も有効である。

(b) 短期特許が満了していなければその侵害を構成したであろう行為は、当該侵害を構成す

る。及び

(c) 当該短期特許が満了していなければ特許発明の政府使用を構成したであろう行為は、当該政府使用を構成する。

(6) 行政長官は、細則により、次の期間を修正することができる。

(a) 短期特許が有効に存続する期間として(1)(b)に定める期間

(b) 更新されない場合は、短期特許が効力を喪失する基準となる(2)又は(3)に定める期間

## 第 127 条 失効した短期特許の回復

第 40 条及び第 41 条は、これらの条における標準特許及び第 39 条への言及がそれぞれ短期特許及び第 126 条への言及であるものとして、必要な修正を以って、短期特許に適用される。

## 雑則

### 第 128 条 明細書による発明の開示；微生物試料の利用可能性

(1) 実施に当たって微生物の使用を必要とする発明に係る短期特許出願の明細書又は短期特許の明細書が、当該技術の熟練者が実施することができる程度に十分に明確かつ完全な方法でその発明を開示しているものとして取り扱われる状況を定める規定を、規則により定めることができる。

(2) 当該規則は、特に、次の事項を出願人又は特許所有者に要求することができる。

(a) 微生物の試料を公衆に利用可能とする目的で定められる対策を講じること、及び

(b) 例外規定を除き、当該試料を供する用途に対し制限を課さず又は維持しないこと

(3) 特定の場合は、試料を特定の者又はこれに類する者のみに利用可能とする必要があることを、規則により定めることができる。また当該規則は、登録官が何らかの事項につき証明書を発行しているか否かを基準として、その種の者を特定することができる。

(4) 当該規則の要件の何れかが遵守されなくなった場合は、第 91 条(1)(c)に基づき短期特許の取消を申請することができる。

### 第 129 条 短期特許についての裁判所手続

(1) 短期特許について本条例の付与する権利の行使のための裁判所に対する手続において、

(a) 特許の有効性の立証責任は特許所有者にあり、この部に基づき特許が付与された事実はその点において重要ではない。

(b) 特許の有効性を一応立証するのに十分な特許所有者による証拠は、反証を欠く場合は、当該有効性の十分な証拠となる。

(2) 短期特許について本条例に基づく裁判所に対する手続において、第 80 条(1)(a)に基づく差止命令又は第 80 条(1)(b)に基づく命令の申請を認め又は拒絶する命令が暫定的手続において発せられる場合は、何れかの当事者は、裁判所に対し、その件が早期の審理に進むべき旨の命令を申請することができ、その当事者が裁判所規則に従うことを条件として、裁判所は、当該命令の発出により司法上の利害が片寄ると考えない限り、その命令を発する。

(3) (2)に基づき早期審理を命じる裁判所は、

(a) 本件の正当性から必要となる審理前の期間に関しても、命令を発することができる。

(b) 命令により審理の方法を決定することができる。

## 第 XVI 部 雑則

### 第 130 条 登録官に対する上訴

- (1) 規則により別段の規定が明示される場合を除き、裁判所への上訴は、本条例に基づく登録官の決定又は命令により生じ、本規定の適用上「決定」は、本条例により又は本条例に基づき当該人に付与されている裁量権の行使における登録官の行為を含む。
- (2) 公開されていない特許出願に関する本条例に基づく上訴は、非公開審理とする。
- (3) 本条例に基づく上訴において、
  - (a) 登録官は、当該人の決定又は命令を支持するために出頭又は代理人による出頭を求める権利及び審理を受ける権利を有する。
  - (b) 登録官は、裁判所の命令があれば出頭しなければならない。
- (4) 本条例に基づく何らかの上訴において、裁判所は、上訴の対象となる手続において、登録官により行使することができたと考えられる何らかの権限を行使することができる。

### 第 131 条 登録簿に係る法的手続における登録官の出頭

- (1) 登録簿の変更又は更正の申請に係る裁判所への手続において、登録官は、出頭又は代理人による出頭を求める権利及び審理を受ける権利を有し、裁判所命令があれば出頭する。
- (2) 裁判所により別段の指示を受けない場合は、登録官は、出頭する代わりに、次の事項についての明細を記載し、自らの署名をした陳述書を裁判所に提出することができ、その陳述書は、手続における証拠の一部を構成するものとみなされる。
  - (a) 問題の件についての当該人に対する手続
  - (b) 問題の件に影響を与える当該人の決定の理由
  - (c) 同様の件における登録部門の慣行、又は
  - (d) 当該問題に関する登録官としての知識内の事項であって当該人が適当と認めるもの

### 第 132 条 裁判所の一般権限

- (1) 裁判所は、本条例に基づく第 1 審管轄権及び上訴管轄権の行使における疑義を決定する目的で、登録官が当該疑義の決定のために発し得たであろう命令を発することができ、又は行使し得たであろう他の何らかの権限を行使することができる。
- (2) 裁判所のあらゆる命令は、上訴裁判所への上訴の対象とすることができる。

### 第 133 条 裁判所又は登録官への申請を選択する場合の手続

- (1) 本条例に基づいて出願人が裁判所か又は登録官かの何れへ申請するかを選択権を有する場合において、
  - (a) 疑義の特許又は特許出願につき訴訟係属中の場合は、申請は裁判所に対し行われる。
  - (b) その他の場合において申請が登録官に行われる場合は、登録官は、手続の何れの段階においても申請を裁判所に付託することができ、又は登録官は、当事者の審理後、裁判所への上訴を条件として、当事者間の疑義を決定することができる。
- (2) (1)は、本条の外は、同項にいう疑義を決定する裁判所の権限を害さない。
- (3) (1)における裁判所か又は登録官かの何れへ申請をするかを選択権への言及は、裁判所又は登録官の何れかに対する疑義の付託の選択権を含む。

### 第 134 条 一定の場合における立証責任

(1) 特許が付与されている発明が新製品を取得するための方法である場合は、特許所有者又はその実施権者以外の者により製造される同一の製品は、反証がない限り、如何なる手続においても、当該方法により取得されたものとみなされる。

(2) 当事者が本条に基づき当該人に課される責任を果たしたか否かを考慮するに当り、裁判所は、自らの見解でそうすることが不合理と考えられる場合は、製造秘密又は営業秘密を開示することを当該人に要求しないものとする。

### 第 135 条 登録官の裁量権の行使

如何なる法規をも損なうことなく、登録官は、自己に対する手続の如何なる当事者に対しても、本条例により又は規則により、登録官に付与されている裁量権をその当事者に不利になるように行使する前に審理を受ける機会を与えなければならない。

### 第 136 条 裁判所に対する手続の費用及び経費

(1) (2)に従うことを条件として、本条例に基づく裁判所に対するすべての手続において、裁判所は、同所が適当とみなす費用を当事者に裁定することができる。

(2) 第 58 条に基づく裁判所に対する手続において、裁判所は、費用又は経費を何れかの当事者に裁定するか否か、及び如何なる費用又は経費を裁定するかの決定に当たり、当事者の財政状態を含め、すべての関連状況を考慮しなければならない。

(3) 当該手続の何れかにおいて、裁判所が、ある当事者の費用を他の当事者が支払うよう指示する場合は、裁判所は、総額を確定して当該費用の額を決定することができ、又は当該費用が裁判所規則の定める費用の率である、裁判所が指定する料率により査定されるよう指示することができる。

### 第 137 条 登録官に対する手続の費用及び経費

(1) 登録官は、本条例に基づく自己に対する手続において、自らが適当と認める費用を何れかの当事者に命令により裁定することができ、その費用がどのような方法で何れの当事者により支払われるべきか指示することができる。

(2) 本条に基づき裁定される何れかの費用は、裁判所が命じる場合は、裁判所から交付される執行令状により、その裁判所の命令により支払われるべきものとして、回収することができる。

(3) 規則に基づき登録官は、所定の場合は、自己に対する手続の当事者に当該手続又は不服申立の手続についての費用の担保を請求する権限を与えられ、担保が与えられない場合は、その結果を規定することができる。

### 第 138 条 裁判所又は登録官の命令により又は衛生局長により付与されるライセンス

(1) 第 14 条、第 56 条、第 64 条若しくは第 65 条に基づくライセンス付与の命令は、他の如何なる方法による施行も害することなく、標準特許所有者及び他のすべての必要な当事者により執行される捺印証書であって、当該命令に従ってライセンスを付与するものとしての効力を有する。

(2) 他の如何なる方法による施行も害することなく、第 72C 条又は(場合により)第 72M 条に



基づいて付与された輸入強制ライセンス又は輸出強制ライセンスは、標準特許又は(場合により)短期特許の所有者及び他のすべての必要な当事者により作成された証書であるものとしての効力を有する。

### 第 139 条 職務行為に関する登録官の免責

登録官も部下の職員も、次の事項から免責される。

- (a) 本条例に基づき付与される特許の有効性を保証するとみなされること、又は
- (b) 本条例により求められ又は授権される何れかの審査若しくは調査の理由により若しくはそれに関連して、又は当該審査若しくは調査の後に生じる報告若しくは他の手続の理由により若しくはそれに関連して、責任を負うこと

### 第 139A 条 政府及び公務員の保護

(1) 政府又は公務員は、次の事実を理由として責任を問われることはない。

- (a) 第 69 条に基づいて何れかの権限が与えられること、又は
  - (b) 第 72C 条又は(場合により)第 72C 条に基づいて輸入強制ライセンス又は輸出強制ライセンスが付与されること
- (2) 公務員は、自らの行為又は無為に関し、(場合により)第 IX 部、第 IXA 部又は第 IXB 部に基づく自らの職務、義務又は権限の履行においてそれが要求され又は許可されているとの誠実な信念のもとに、それをした場合は、個人的に責任を問われない。
- (3) 行為又は無為に関して(2)により公務員に与えられる保護は、当該行為又は無為についての不法行為における政府の責任に影響しない。

### 第 140 条 代理人の認定

- (1) 本条及び規則に従うことを条件として、本条例に基づき、特許、特許についての何れかの手続若しくは特許取得に関連して、何人かにより又は何人かに対して、何らかの行為が行われなければならない場合は、その行為は、口頭又は書面により当該人により適正に授権された当該人の代理人により又は代理人に対して行うことができる。
- (2) 代理人として行為すべく(1)で他人により適正に授権された者は(当該代理人と当該授権者との間の何らかの合意における別段の規定に従うことを条件として)、登録官及び当該他人に対する通知を以って、当該他人の代理人として行為することを停止することができる。
- (3) 当該規則の適用上指定された者について、本条例に基づく何らかの業務に関する代理人としての承認を拒絶することを、規則により登録官に授権することができる。
- (4) 登録官は、香港に居住せず営業所も有していない者を代理人として認定することを拒絶する。

## 第 XVII 部 犯罪

### 第 141 条 登録簿の虚偽記載等

次の者、すなわち、

(a) 本条例に基づき管理される登録簿に、その記入が虚偽であることを知りながら、虚偽の記入をし若しくはさせる者、又は

(b) 本条例に基づき管理される登録簿の記入の謄本若しくは複製であるように虚偽の見せかけをする書類を、その書類が虚偽であることを知りながら、作成し若しくは作成させ、又は当該書類を証拠として提出し若しくは提供し又は提出させ若しくは提供させる者は、罪を犯したことになり、次の刑に処せられる。

(i) 陪審によらない有罪判決により、レベル 5 の罰金及び拘禁 6 月

(ii) 起訴による有罪判決により、拘禁 2 年

### 第 142 条 特許権の無権限の主張

(1) 本条に従うことを条件として、対価を得て処分する何らかの物が特許製品である旨虚偽の表示をする者は、罪を犯したことになり、陪審によらない有罪判決でレベル 3 の罰金に処せられる。

(2) (1) の適用上、「特許」若しくは「特許された」の語又は当該物品が特許製品である旨表示若しくは暗示する何かが捺印、刻印、若しくは押印され、又はその他の方法で表示された物品を、対価を得て処分する者は、何人も、当該物品が特許製品である旨の表示をするものとみなされる。

(3) (1) は、問題の製品、又は場合により、方法の特許が満了し又は取り消された後であって、被告が当該表示をしないこと(又は表示を継続しないこと)を保証するための対策を講じることを可能にするのに合理的に十分な期間の終了前に、製品に関して当該表示がされている場合は、適用されない。

(4) 本条に基づく犯罪についての手続において、被告が当該犯罪への関与を防ぐために当然の努力をしたことを証明することは、抗弁となる。

### 第 143 条 特許が出願されている旨の無権限の主張

(1) 本条に従うことを条件として、対価を得て自らが処分する物品の何れかに関し、特許が出願されている旨の表示をする者が、実際に次に該当する場合は、罪を犯したことになり、陪審によらない有罪判決によりレベル 3 の罰金に処される。

(a) 当該特許出願が行われていない場合、又は

(b) 当該特許出願が取り下げられており若しくは取下とみなされている場合

(2) (1) (b) は、当該取下又はみなし取下の時点に始まる期間であって、被告が当該表示をしない(又は表示を継続しない)ことを保証するための対策を講じることを可能にするのに合理的に十分な期間の満了の前に、当該表示がされている(又は表示が継続する)場合は、適用されない。

(3) (1) の適用上、「特許出願」、「特許係属中」の語又は当該物品に関し特許出願が行われている旨を表示若しくは暗示する何かが捺印、刻印、若しくは押印され、又はその他の方法で表示された物品を、対価を得て処分する者は、何人も、当該特許の出願が行われている旨の

表示をするものとみなされる。

(4) 本条に基づく犯罪についての手続において、被告が当該犯罪への関与を防ぐために当然の努力をしたことを証明することは、抗弁となる。

#### **第 144 条 「特許登録部門」の名称の誤用**

自己の営業所、自己の発行する書類若しくはその他において、「特許登録部門」の語、又は自己の営業所が特許登録部門であること若しくは特許登録部門と公式の関係にあることを暗示するような語を使用する者は、罪を犯したことになる、陪審によらない有罪判決によりレベル 4 の罰金に処される。

#### **第 145 条 法人又はパートナーによる犯罪**

(1) 法人の関与する本条例に基づく犯罪が、法人の取締役、管理職、秘書役若しくは他の同等の役職者又はそのような資格で行為する役目の者の同意又は黙認により犯されたことが証明される場合、又は、前記の者の怠慢に起因することが証明される場合は、法人と共に当該人も有罪となり、相応に告訴され罰せられる。

(2) 次の規定は、法人によって犯されたとされる、本条例に基づく犯罪についての訴訟の上で適用される。

(a) 書類の送達についての裁判所規則

(b) 判事条例(Cap. 227)第 19A 条(法人による法務長官に対する抗弁)及び第 87 条(法人に対する起訴されるべき犯罪嫌疑の訴訟手続)

(3) 法人の業務がその構成員により運営されている場合は、(1)は、構成員が法人の取締役であるものとして、自己の管理業務に関連する構成員の行為又は怠慢について適用される。

(4) 本条例に基づきパートナーシップが有罪の場合は、その犯罪を知らなかったことが証明されているパートナー又はその犯罪の防止を試みたことが証明されている者以外は、各々のパートナーも有罪となり、相応に告訴され罰せられる。

(5) (4)に基づくパートナーの責任を害することなく、パートナーシップにより犯されたとされる本条例に基づく犯罪についての訴訟は、パートナーの名義ではなく企業の名義でパートナーシップに対して提起しなければならない。

(6) 当該訴訟における有罪判決によりパートナーシップに科される罰金は、パートナーシップの資産から支払われる。

(7) 企業のパートナーにより犯された本条例に基づく罪が、企業の他のパートナー又は同企業の経営に関係する者の同意又は黙認により犯されたことが証明される場合、又は前記の者の怠慢に起因することが証明される場合は、当該パートナー又は同企業の経営に関係する者も有罪となり、相応に告訴され罰せられる。

## 第 XVIII 部 管理規定

### 第 146 条 特許及び出願における誤記の訂正

(1) 登録官は、規則に従うことを条件として、翻訳文又は転写文の誤記、又は特許明細書若しくは特許出願の明細書又は特許若しくは出願に関連して提出される何らかの書類の誤記又は誤りを訂正することができる。

(2) 登録官が当該誤記又は誤りを訂正するよう請求される場合は、何人も規則に従って当該請求に対する異議申立書を登録官に提出することができ、登録官は、その件について決定しなければならない。

### 第 147 条 特許出願及び特許についての情報及び書類閲覧

(1) 第 20 条に従う標準特許出願の公開後又は短期特許付与後、登録官は、所定の方法による書面での請求があったときは、請求人に対し、出願又は出願により付与された特許又は短期特許について、当該請求に指定される情報を与え、当該書類を閲覧する許可を与える。ただし、所定の制限に服するという条件を付す。

(2) 本条に従うことを条件として、標準特許出願が公開されるまで、又は短期特許が付与されるまでは、標準特許出願若しくは短期特許出願を構成し又はそれに関係する書類若しくは情報を、登録官は、特許所有者又は出願人(場合により)の同意なく、他人に公開若しくは通達してはならない。

(3) (2)は、登録官が、未公開の標準特許出願又は短期特許出願についての所定の書誌情報を他人に公開若しくは通達するのを妨げるものではない。

(4) 何人かが、標準特許出願が行われたが第 20 条に従って公開されていない旨、及び特許が付与されたときには出願人が当該人に対して訴訟を提起する旨の通知を受ける場合において、その通知に特定する行為を出願公開後に当該人が行うときは、当該人は出願が公開されていないにも拘らず、(1)に基づく請求をすることができ、同項が相応に適用される。

(5) 何人かが、短期特許出願が行われた旨、及び特許が付与されたときには出願人が当該人に対して訴訟を提起する旨の通知を受ける場合において、その通知に特定する行為を当該人が行うときは、当該人は(1)に基づく請求をすることができ、同項が相応に適用される。

(6) 標準特許出願が行われているが公開されていない場合において、(規則に従ってか又は第 13 条の命令によってかの何れかで)標準特許の新規出願が先の出願の主題の何れかの一部に関してなされ公開されるときは、何人も、先の出願につき所定の方法で(1)に基づく請求をすることができ、登録官は、先の出願が公開されていたならば与えられ又は閲覧し得たであろう情報を与え、かつ、書類閲覧を許可するものとする。

### 第 148 条 就業時間及び非就業日

(1) 登録官は、公報の告示により、本条例に基づく公務の取扱のための登録部門の就業時間及びその目的での就業日である日を指定する指示を発令することができる。

(2) 如何なる日においても規定された就業時間の後に行われる業務、又は就業日でない日に行われる業務は、翌就業日に行われたものとみなす。また、本条例に基づき何らかの事柄を行うための期間が就業日でない日に満了する場合は、その期間は、翌就業日まで延長されるものとする。

(3) 本条に基づく指示により、異なる種類の業務につき異なる規定を作成することができる。

## 第149条 規則

(1) 登録官は、次の規則、並びに一般的に本条例に基づく慣行及び手続を規制するための規則を制定することができる。

(a) 何れかの事項に関する規則(裁判所規則を除く)の制定を授権する本条例の規定のための規則、及び

(b) 本条例の規定により規定すべく授権又は要求される事柄を規定するための規則

(2) (1)の一般原則を害することなく、規則により次の規定を制定することができる。

(a) 登録官に提出することができる特許出願その他の書類に関連する規定

(i) 当該書類の様式及び内容の規定

(ii) 当該書類の謄本の提出を要求する規定

(iii) 当該書類の提出方法の規定

(b) 登録官に対する若しくは登録部門における手続又は他の事項に関連して従うべき手続を規制し、かつ、手続の不備の追完を許可する規定

(c) 当該手続若しくは事項に関連し、又は登録部門による役務の提供に関連して、手数料を納付することを要求し、かつ、所定の事情において手数料の免除を定める規定

(d) 当該手続において証拠提出の様式を規制し、かつ、証人の出頭及び書類の開示及び提出を強制する権限を登録官に与える規定

(e) 当該手続における所定の手段を含め、特許の補正提案その他所定の事項を公告することを登録官に要求する規定

(f) 登録官に対する手続において登録官を補佐する顧問の任命についての規定

(g) 本条例又は規則に基づく当該手続に関連して行うことを要求される何らかの事柄を行うための期限を定め、かつ、本条例又は規則に指定される期間の変更を定める規定

(h) 発明の発明者が発明の特許出願に記載される権利を発効させる規則

(i) 本条例の他の規定を害することなく、特許又は特許出願に関連する書類の手続言語、又は一方若しくは双方の公用語への翻訳、及び当該翻訳文の提出及び認証を要求し、規制する規定

(j) 登録部門による書類並びに当該書類に関する情報の出版及び販売についての規定

(k) 第43条及び第44条の適用上、指定特許庁における異議申立又は取消手続についての規定

(3) 規則により、異なる場合につき異なる規定を制定することができる。

(4) 本条に基づき制定される規則は、次の通りとし、期間が既に満了しているにも拘らず、期間延長又は更なる期間延長を許可することができる。

(a) 手続の不備の追完を許可する。又は

(b) 期間の変更を規定する。

(5) 第104条(5)(b)に基づく罰則手数料を含め手数料を規定する規則は、財務大臣の同意なしには制定することができない。

(6) (2)(c)に基づき制定される規則には、本条例に基づく職務の一部又は全部を執行する際に政府その他の当局が負担し又は負担を見込まれる支出の回収を規定するレベルで、次の通り手数料を定めることができ、また、この規定によって何れか特定の職務の執行の際に負担

し又は負担を見込まれる管理費その他の費用の額を参照することにより限定するものではない。

(a) そのレベルに定める手数料を規定することができる。又は

(b) そのレベルに定めるべき手数料を規定することができる。

(7) 登録官によって決定される特許に関する訴訟事件の報告、及び何れかの裁判所又は機関（香港又は他所におけるかを問わない）により決定される（本条例に基づくか否かを問わず）特許に関する訴訟事件の報告の公開について、登録官が行う手配を規則により規定することができる。

#### **第 150 条 登録官は使用すべき様式を指定できる**

(1) 登録官は、公報の告示により、特許付与その他本条例に基づく自己に対する手続に関連して自らが指定する様式の使用を要求することができる。

(2) (1)の告示は、当該告示に指定される様式の使用に関し、登録官の指示を含むことができる。

(3) (1)の告示は、解釈及び一般条項条例(Cap. 1)第 34 条の適用上の補助法とみなしてはならない。

#### **第 150A 条 公報を指定する権限等**

(1) 登録官は随時、官報に公開された告示により本条例の適用上の刊行物を記録の公報として指定することができる。その発効日は、その告示において指定する。

(2) 刊行物が(1)に基づいて指定された場合は、本条例又は規則により公報での公開が求められるすべての通知、請求、書類又はその他の事項は、告示に指定された施行日後、そのように指定された刊行物に公開され、本条例又は規則における公報への言及は相応に解釈する。

(3) 登録官は当該人の適切な判断により、特許又は特許出願に関する書類及び情報が公開される公報を公開し又はさせることができる。

(4) 疑義を回避するためであるが、登録官は、記録の公報として(3)において言及される官報又は公報を指定することができる。

(5) (1)に基づいて指定される刊行物及び(3)において言及される公報は書類の形式である必要はない。

(6) (1)に基づいて公開された告示は、解釈及び一般条項条例(Cap. 1)第 34 条の適用上の補助法とみなしてはならない。

#### **第 151 条 適用**

本条例の規定に従うことを条件として、国王手続条例(Cap. 300)第 5 条(3)に拘らず、本条例は政府及び香港特別行政区の中央人民政府が設立した省庁に適用する。

#### **第 152 条 没収品**

本条例は、関税又は国内税に関する法律に基づく没収物品を処分又は使用するための、政府又は政府から直接又は間接に権限を取得する者の権利に影響しない。

### 第 153 条 附則 1 の改正

行政長官は官報に公告された命令により、次の事項を行うことができる。

- (a) 附則 1 に、次のものの名称を加える。
  - (i) パリ条約加盟国
  - (ii) 世界貿易機関協定に加盟の国、領土若しくは地域
- (b) 附則 1 から、次のものの名称を削除する。
  - (i) パリ条約を廃棄通告した国
  - (ii) 世界貿易機関協定を廃棄通告した国、領土若しくは地域
- (c) その他附則 1 を改正する。

## 第 XIX 部 廃止及び経過措置

### 第 154 条 廃止

- (1) 特許登録条例(Cap. 42)は廃止する。
- (2) (1)により発効する廃止は、この部の以下の諸規定に従うことを条件とする。

### 第 155 条 当該廃止条例に基づき作成された証書又は行われた事柄の有効性

当該廃止条例の規定に基づき何れかの時に作成された証書又は行われた他の事柄が、本条例の対応規定に基づき作成又は行うことができたと考えられる限り、当該証書又は事柄は本条例により行われた廃止により無効とされず、当該対応の規定に基づき作成され又は行われたものとして効力を有する。

### 第 156 条 国王の公務としての特許発明の実施

- (1) (国王の公務としての特許発明の実施を構成する政府による行為の疑義、及び当該実施に関して行うべき支払を取り扱う)当該廃止条例第 7G 条であって、本施行日の直前に適用されたものは、効力を継続する。
- (2) 参照の便宜上、(1)の適用される当該廃止条例第 7G 条は附則 2 に示す。
- (3) 発明の特許が、この部に従い本条例に基づいて、当該廃止条例に基づく当該発明の現存の登録特許所有者に又は当該発明の係属中の特許登録出願の出願人に付与された場合は、第 69 条から第 72 条までが、必要な修正に従うことを条件として、第 68 条に基づき宣言される非常事態期間の当該発明の政府使用に適用される。

### 第 157 条 侵害

- (1) 施行日前に行われた行為が現存登録特許を侵害するか否かの疑義は、施行日直前に有効である侵害に関する法律に従って決定され、廃止条例第 6 条及び第 7 条が相応に適用される。
- (2) (3)及び必要な修正に従うことを条件として、次の通りとする。それは、次の各条が本条例に基づき付与される特許の侵害に適用されるのと同様である。
  - (a) 第 73 条から第 75 条まで、第 80 条、第 81 条、第 85 条から第 87 条まで、第 89 条及び第 90 条が、現存登録特許を侵害する施行日以後に行われる行為に適用される。また
  - (b) 第 82 条から第 84 条までが、現存 1977 年法登録特許を侵害する当該行為に適用される。
- (3) ある行為が施行日前に開始され施行日以後に続行する場合は、その行為が施行日直前に有効な法律に基づいたとしても発明の現存登録特許の侵害に至らないようであれば、この部に従い本条例に基づいて付与することのできる当該発明の如何なる特許の侵害にも至らない。

### 第 158 条 経過措置を規定する規則

- (1) 行政長官は、立法局の承認に従うことを条件として、本条例の、次の事項への適用及び当該廃止条例の、次の事項への適用の続行を規定する規則を制定することができる。
  - (a) 現存登録特許
  - (b) 廃止条例に基づき係属中の特許登録出願、及び当該出願により登録された特許
  - (c) 現存 1949 年法特許又は 1977 年法特許
  - (d) 公開された 1977 年法特許出願及び当該出願により施行日後に付与された特許



- (e) 現存 1949 年法特許出願及び当該出願により施行日後に付与された特許
- (2) (1)の一般原則を害することなく、同項の制定する規則により、次の事項を規定することができる。
  - (a) 現存登録特許が本条例に基づき付与された標準特許として取り扱われること
  - (b) 当該登録の係属中の出願による廃止条例に基づく特許登録、及びそのように登録される特許が現存登録特許として取り扱われること
  - (c) 現存 1949 年法特許所有者又は 1977 年法特許所有者への標準特許の付与
  - (d) 公開された 1977 年法特許出願の出願人による標準特許出願、及び施行日後に当該出願により付与された特許所有者への標準特許付与
  - (e) 現存 1949 年法特許出願により施行日後に付与された 1949 年法特許所有者への標準特許付与
- (3) (1)に基づき制定の規則により、さらに次の事項について規定することができる。
  - (a) この部が制定する規則に基づく特許出願のための期限
  - (b) この部において又はこの部が制定する規則において規定される特許又は特許出願への本条例の適用
  - (c) (d)に基づいて制定することができる規則に従うことを条件として、施行日以後に発効する連合王国における現存登録特許の修正又は取消は、当該修正又は取消が施行日に先立つ日付から連合王国において発効することができるにも拘らず、この部に従い本条例に基づいて付与される特許の適用上、何ら効力を有さないこと
  - (d) 当該発明の 1949 年法特許の連合王国における修正又は取消に続き、この部に従い本条例に基づいて付与される発明の標準特許の修正又は取消
  - (e) この部の規定の適用上、本条例に対する改正
  - (f) 次の出願の間の優先順位の疑義の解決
    - (i) 1949 年法特許及び特許出願
    - (ii) 1977 年法特許及び特許出願、及び
    - (iii) 本条例に基づく特許及び特許出願
  - (g) 施行日前に廃止条例に基づき登録された特許の明細の、本条例に基づき維持される登録簿への転記、及び当該明細につき登録簿の維持に関連する事項、またその関連において規則により、次の事項を規定することができる。
    - (i) 当該明細についての登録簿の更正
    - (ii) 当該明細の登録簿への記入の、何人かによる申請
  - (h) 当該規則において、又は当該規則の附則において指定される何らかの期限の官報告示による登録官による改正

## 第 159 条 解釈(第 XIX 部)

- (1) この部において、文脈上別異の解釈を要する場合を除き、
  - 「1949 年法」(1949 Act)とは、1949 年特許法(1949 c. 87 U. K.)をいい、「1949 年法特許」(1949 Act patent)とは、1949 年特許法に基づき付与された特許又は 1949 年法に基づく出願により 1977 年法(1977 Act)に基づき付与された特許をいう。
  - 「1977 年法」(1977 Act)とは、1977 年特許法(1977 c. 37 U. K.)をいい、「1977 年法特許」(1977 Act patent)とは、施行日前に行われた出願により 1977 年特許法に基づき付与された特許をいい、また、1977 年法第 77 条に基づき連合王国において有効な欧州特許(英国)もいう。

「施行日」とは、本条例が施行される日付として第1条(2)に基づき指定される日付をいう。  
「欧州特許(英国)」とは、欧州特許の付与に関する条約(欧州特許条約)に基づき付与される特許であって連合王国を指定国とする特許をいう。

「現存1949年法又は1977年法特許」とは、次の1949年法又は1977年法特許をいう。

- (a) 施行日前に付与され当該日付において廃止条例に基づき登録し得る特許で、かつ
  - (b) それにつき、施行日において廃止条例に基づき有効な登録出願が行われなかった特許
- 「現存1949年法特許出願」とは、1949年法に基づき行われた特許出願であって、それに関し施行日において特許が付与されていなかった出願をいう。

「現存登録特許」とは、1949年法又は1977年法特許であって、次のものをいう。

- (a) 施行日前に廃止条例に基づき登録された特許、及び
- (b) 施行日において、
  - (i) 連合王国においてなお有効であった特許
  - (ii) 連合王国において効力を停止したが、その後、1977年法の適用上、満了しなかったものとして、取り扱われている特許、又は
  - (iii) 連合王国において効力を停止したが、その後、1977年法に基づく命令により回復された特許

「廃止条例に基づく係属中の特許登録出願」とは、施行日前に行われた廃止条例第3条に基づく1949年法又は1977年法特許の登録出願であるが、施行日においては廃止条例に基づき登録されていない出願をいう。

「公開された1977年法特許出願」とは、次の特許出願をいう。なお、国際出願の場合は、(b)における公開への言及は、国際出願が有効に国内段階へ移行した旨を表示するのに役立つ指定特許庁による出願の公開への言及として解釈するものとする。

- (a) それにより1977年特許が付与され得る特許出願、及び
- (b) 施行日前に公開された特許出願

「廃止条例」とは、特許登録条例(Cap. 42)をいう。

- (2) この部において、文脈上別異の解釈を要する場合を除き、
  - (a) 廃止条例に基づく特許登録への言及は、当該特許に関する当該廃止条例第5条に基づく登録証交付への言及である。
  - (b) 廃止条例への言及は、施行日直前に適用された当該廃止条例への言及である。
  - (c) この部に従い本条例に基づいて付与された特許への言及は、そのように付与されたとして処理される場合の特許への言及を含む。

## 本条例の施行に伴う改正

### 第160—第163条 (失効省略)

附則 1 パリ条約加盟国及び世界貿易機関加盟の国，領土及び地域(省略)  
(第 2 条及び第 153 条)

## 附則 2 特許登録条例

(第 156 条(2))

本条例第 156 条(1)の適用上の特許登録条例(Cap. 42)第 7G 条は、次の通りである。

「第 7G 条 経過規定

(1) 次の事項如何の疑義は、施行日直前に読む第 7B 条から第 7D 条までに従って決定する。

(a) 政府若しくは、施行日直前に読まれた第 7B 条に基づき長官により授権される者により施行日前に行われる行為が、国王の公務としての特許発明の実施を構成するか否か、又は

(b) 支払が当該実施に関して行われるか否か(発明特許の登録の権利を有する者に対してか、特許権者に対してか、若しくは排他的実施権者に対してかを問わない)

(2) 行為が施行日前に始められ、施行日以後に続行する場合において、当該行為が当該日付直前に有効な法律に基づき、国王の公務としての特許発明の実施を構成すると考えられるもの場合は、その続行は本条例に基づく国王による実施を構成し、侵害を構成しない。

(3) 本条において、「施行日」とは、1996 年知的所有権(世界貿易機関修正)条例第 11 条(1996 年 11)が施行される日付をいう。」