

英国  
特許法  
2017年10月1日施行

目次

第 I 部 新国内法

特許性

第 1 条 特許にすることができる発明

第 2 条 新規性

第 3 条 進歩性

第 4 条 産業上の利用

第 4A 条 処置又は診断の方法

第 5 条 優先日

第 6 条 先願と後願との間での事項の開示等

特許を出願し、これを取得する権利及び発明者として記載される権利

第 7 条 特許を出願し、これを取得する権利

第 8 条 特許取得権原に関する諸問題の特許付与前における解決

第 9 条 特許付与前に付託された諸問題の特許付与後における解決

第 10 条 共同出願人による出願の取扱

第 11 条 第 8 条又は第 10 条に基づく出願移転の効果

第 12 条 外国特許及び条約特許の取得権原等に関する諸問題の解決

第 13 条 発明者の記載

出願

第 14 条 出願をすること

第 15 条 出願日

第 15A 条 予備審査

第 16 条 出願の公開

審査及び調査

第 17 条 調査

第 18 条 実体審査及び特許の付与又は拒絶

第 19 条 特許付与前に出願を補正する一般的権限

第 20 条 出願の失効

第 20A 条 出願の回復

第 20B 条 第 20A 条に基づく回復の効果

第 21 条 特許性に関する第三者の意見

## 安全保障

第 22 条 国の安全保障又は公共の安寧に有害な情報

第 23 条 連合王国居住者による外国出願の制限

## 特許付与後における特許に関する規定

第 24 条 公告及び特許証

第 25 条 特許の存続期間

第 26 条 単一性の欠如により排斥されることのない特許

第 27 条 特許付与後に明細書を訂正する一般的権限

第 28 条 失効した特許の回復

第 28A 条 特許回復命令の効力

第 29 条 特許の放棄

## 特許及び出願の財産的性質並びに登録

第 30 条 特許及び特許出願の性質及び取引

第 31 条 スコットランドにおける特許及び特許出願の性質及び取引

第 32 条 特許登録簿等

第 33 条 特許に関する権利についての登録等の効果

第 34 条 登録簿の更正

第 35 条 [廃止]

第 36 条 特許及び特許出願の共有

第 37 条 特許付与後における特許を受ける権利の決定

第 38 条 第 37 条に基づく特許移転の効果

## 従業者発明

第 39 条 従業者発明に関する権利

第 40 条 一定の発明について従業者の受ける補償金

第 41 条 補償金の額

第 42 条 従業者発明に関する契約の執行可能性

第 43 条 補則

## 特許製品等に関する契約

第 44 条 [廃止]

第 45 条 [廃止]

## ライセンス及び強制ライセンス

第 46 条 権利としてのライセンスが取得可能である旨の登録簿への記入の特許権者による申請

第 47 条 第 46 条に基づく記入の抹消

第 48 条 強制ライセンス：一般

第 48A 条 強制ライセンス：WTO 所有者

- 第 48B 条 強制ライセンス：他の場合
- 第 49 条 第 48 条に基づくライセンスに関する規定
- 第 50 条 第 48 条に基づく請求に関する権限の行使
- 第 50A 条 合併及び市場調査の後に行使可能な権限
- 第 51 条 競争・市場庁の報告の結果として行使可能な権限
- 第 52 条 異議申立, 上訴及び仲裁
- 第 53 条 強制ライセンス：補足規定
- 第 54 条 特許発明が外国で実施される場合の特別規定

#### 国の業務のためにする特許発明の実施

- 第 55 条 国の業務のためにする特許発明の実施
- 第 56 条 国による実施に関する規定の解釈等
- 第 57 条 国による実施に関する第三者の権利
- 第 57A 条 利益の損失に対する補償
- 第 58 条 国による実施に関する紛争の付託
- 第 59 条 緊急事態の際の国による実施に関する特別規定

#### 侵害

- 第 60 条 侵害の意味
- 第 61 条 特許侵害訴訟手続
- 第 62 条 侵害による損害賠償の制限
- 第 63 条 一部有効な特許の侵害に対する救済
- 第 64 条 優先日前に開始された実施を継続する権利
- 第 65 条 争われた有効性の証明書
- 第 66 条 共同所有者による侵害訴訟手続
- 第 67 条 排他的ライセンシーによる侵害訴訟手続
- 第 68 条 侵害訴訟手続についての不登録の効果
- 第 69 条 出願公開により付与される権利の侵害

#### 不当な脅迫

- 第 70 条 侵害訴訟手続の脅迫
- 第 70A 条 訴訟を提起することができる脅迫
- 第 70B 条 許可された伝達
- 第 70C 条 救済及び防御
- 第 70D 条 職業顧問
- 第 70E 条 補則：係属中の登録
- 第 70F 条 補則：引渡し等の手続

#### 非侵害に関する宣言

- 第 71 条 非侵害に関する宣言

## 特許の取消

第 72 条 申請により特許を取り消す権限

第 73 条 職権により特許を取り消す長官の権限

## 有効性を争点にすること

第 74 条 特許の有効性を争点にする手続

## 特許庁の意見

第 74A 条 規則に定められた事項に関する意見

第 74B 条 第 74A 条に基づく意見の再審理

## 特許及び出願の訂正に関する総則

第 75 条 侵害又は取消手続における特許の訂正

第 76 条 出願及び特許の訂正は追加事項を含むべきでないこと

第 76A 条 生物工学発明

## 第 II 部 国際条約に関する規定

### 欧州特許及び特許出願

第 77 条 欧州特許(連合王国)の効力

第 78 条 欧州特許出願(連合王国)の効力

第 79 条 一定の欧州特許出願に関する第 78 条の適用

第 80 条 欧州特許及び特許出願の正本

第 81 条 欧州特許出願の変更

第 82 条 特許を受ける権利に関する諸問題を決定する管轄権

第 83 条 他国の権原を有する当局による特許に関する処分の効果

第 84 条 [廃止]

第 85 条 [廃止]

### 共同体特許

第 86 条 [廃止]

第 87 条 [廃止]

第 88 条 [廃止]

### 統一特許裁判所

第 88A 条 統一特許裁判所協定の施行

第 88B 条 連合王国が構成国である国際機関としての指定

### 国際特許出願

第 89 条 国際特許出願の効力

第 89A 条 出願の国際及び国内段階

第 89B 条 諸規定の国際出願に関する適応

条約国

第 90 条 条約国に関する勅令

雑則

第 91 条 条約及び条約に基づく証書の証拠性

第 92 条 欧州特許条約に基づく手続のための証拠の入手

第 93 条 費用支払命令の執行

第 94 条 欧州特許庁等への情報の伝達

第 95 条 財務規定

第 III 部 雑則及び総則

法的手続

第 96 条 [廃止]

第 97 条 長官に起因する上訴

第 98 条 スコットランドにおける手続

第 99 条 裁判所の一般的権限

第 99A 条 報告を命じる特許裁判所の権限

第 99B 条 報告を命じる(スコットランドの)民事上級裁判所の権限

第 100 条 一定の事件における立証責任

第 101 条 長官による裁量権の行使

第 102 条 長官における手続における聴取権等

第 102A 条 [廃止]

第 103 条 特許手続に関し事務弁護士と通信する特権の拡張

第 104 条 [廃止]

第 105 条 特許手続に関する通信についてのスコットランドにおける特権の拡張

第 106 条 裁判所における手続における費用及び経費

第 107 条 長官における手続における費用及び経費

第 108 条 長官の命令により付与されるライセンス

違法行為

第 109 条 登録簿等の虚偽記入

第 110 条 正当な権原を欠く特許権の主張

第 111 条 特許出願が係属中である旨の正当な権原を欠く主張

第 112 条 「特許庁」名称の不当使用

第 113 条 法人による違法行為

特許代理人

第 114 条 [廃止]

第 115 条 [廃止]

当局の免責

第 116 条 公務に関する当局の免責

管理規定

第 117 条 特許及び出願における過誤の訂正

第 117A 条 第 117 条に基づく取下出願の復活の効力

第 117B 条 長官が定める期間の延長

第 118 条 特許出願及び特許に関する情報並びに書類の閲覧

第 118A 条 [廃止]

第 119 条 郵便による送達

第 120 条 就業時間及び非就業日

第 121 条 長官年報

補則

第 122 条 没収物品を売却する国の権利

第 123 条 規則

第 124 条 規則，細則及び命令；補則

第 124A 条 電子通信の利用

第 125 条 発明の範囲

第 125A 条 明細書による発明の開示：生物学的材料の試料の利用可能性

第 126 条 [廃止]

第 127 条 現に有効な特許及び現に係属中に出願

第 128 条 1949 年法に基づく特許及び出願と本法に基づく特許及び出願との間の優先度

第 128A 条 EU 強制ライセンス

第 128B 条 補充的保護証明書

第 129 条 国に対する法の適用

第 130 条 解釈

第 131 条 北アイルランド

第 131A 条 スコットランド

第 132 条 簡略名称，適用範囲，施行，新法の施行に伴う改正及び廃止

附則

附則 1 現に有効な特許及び現に係属中に出願への 1949 年法の適用(第 127 条)

附則 2 現に有効な特許及び現に係属中に出願への本法の適用(第 127 条)

附則 3 1949 年法の規定の廃止(第 127 条)

附則 4 経過規定(第 127 条)

附則 4A 補充的保護証明書(第 128B 条)

附則 5 本法の施行に伴う法の改正(第 132 条)

附則 6 本法の施行に伴う制定法の廃止(第 132 条)

- 附則 A1 生物工学発明に関する特許保護の一部修正(第 60 条(5)(g))
- 附則 A2 生物工学発明(第 76A 条)

## 第 I 部 新国内法

### 特許性

#### 第 1 条 特許にすることができる発明

(1) 特許は、次の諸条件を満たす発明にのみ付与することができる。

- (a) 発明が新規なものであること
- (b) それが進歩性を具えていること
- (c) それが産業上利用することができるものであること
- (d) それに特許を付与することが(2)及び(3)又は第 4A 条により排除されないこと

本法において特許することのできる発明というときは、前記の趣旨に従って解さなければならない。

(2) 特に、本法の適用上、次のものから構成される何れの事柄も発明とは認めないことをここに宣言する。

- (a) 発見、科学理論又は数学的方法
- (b) 文学的、戯曲的、音楽的又は美術的作品その他審美的創作物
- (c) 精神的活動を実行し、遊戯を行い若しくは業務を行うための計画、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

ただし、前記の規定は、特許又は特許出願が当該の事柄に関係する限度においてのみ、事柄を本法の適用上の発明として扱うことを禁じるものと解さなければならない。

(3) 特許は、その商業的利用が公序良俗に反すると思われる発明には付与されない。

(4) (3)の適用上、利用は、連合王国又はその一部において効力を有する法律によって禁止されているという理由のみでは公序良俗に反するものとはみなされない。

(5) 国務大臣は、(2)の規定を科学及び技術の発展に順応するように維持するために命令によりこれを変更することができる。当該命令は、その草案が各議会に提出され、それぞれの決議により承認されない限り、定めることができない。

#### 第 2 条 新規性

(1) 発明は、それが技術水準の一部を構成しないときは、新規なものと認められる。

(2) 発明の場合の技術水準は、当該発明の優先日前の何れかの時に(連合王国におけるか外国におけるかを問わず)公衆に対し書面若しくは口頭の説明により又は実施その他の方法により利用可能なものとされたすべての事項(製品若しくは方法であるか又はその何れかに関する情報であるか、その他何らかの事柄であるかを問わない)を包含すると解さなければならない。

(3) 特許出願又は特許が関係する発明の場合の技術水準は、その発明の優先日以後において公開された他の特許出願に記載された事項をも包含すると解さなければならない。ただし、次の諸要件が満たされることを条件とする。

- (a) 当該他の特許出願に出願時及び公開時の両方に前記事項が包含されていたこと、及び
- (b) 前記事項の優先日とその発明の優先日よりも先であること

(4) 本条の適用上、発明を構成する事項の開示は、特許又は特許出願の場合はそれが当該特



許出願日の直前の6月以内に生じ、かつ

- (a) 当該開示が，
  - (i) 発明者若しくは発明者が前記事項を内密に利用可能とした他の者若しくはこれを知得できる者であったと自身で若しくは発明者が信じた故に発明者からこれを知得した者，又は
  - (ii) (i)の者若しくは本号にいう者により前記事項を内密に利用可能とした他の者若しくはこれを知得できる者であることを自身で若しくは知得させた者が信じた故に(i)の者から知得した他の者から，何人かが違法に若しくは信義に違背して知得したために若しくはその結果なされたか，
- (b) 当該開示が，発明者から若しくは何れか他の者であつて当該事項が利用可能なものとされ若しくは発明者からこれを知得した者から内密にこれを知得した者によってなされたか，又は
- (c) 当該開示が発明者によって国際博覧会に当該発明が展示されたことにより若しくはその結果なされたものであり、かつ、出願人がその出願をする際に当該発明が前記のとおり展示された事実を陳述し、また、所定の要件に従う陳述書を裏付ける書証を所定の期間内に提出するときは、無視される。
- (5) 本条において発明者とは現に発明の所有者であるものを含む。
- (6) [廃止]

### 第3条 進歩性

発明は、第2条(2)のみにより(かつ、第2条(3)を無視して)技術水準の一部を構成する何れかの事項に照らして当該技術の熟練者にとって自明なものでないときは、進歩性を具えるものと認める。

### 第4条 産業上の利用

- (1) 発明は、それが農業を含む何れかの産業分野において製造され又は使用されるときは、産業上利用することができるものと認める。
- (2) [廃止]
- (3) [廃止]

### 第4A条 処置又は診断の方法

- (1) 次のものの発明に特許を付与してはならない。
  - (a) 手術若しくは治療による人若しくは動物の体の処置方法、又は
  - (b) 人若しくは動物の体に施される診断方法
- (2) (1)は、このような方法における使用のための物質又は組成物から成る発明には適用されない。
- (3) このような方法における使用のための物質又は組成物から成る発明の場合は、当該物質又は組成物が技術水準の一部を構成していても、当該物質又は組成物のこのような方法における使用が技術水準の一部を構成しないときは、当該発明を新規のものと認めることを妨げない。
- (4) このような方法における物質又は組成物の具体的な使用から成る発明の場合は、当該物

質又は組成物が技術水準の一部を構成していても、この具体的な使用が技術水準の一部を構成していないときは、当該発明を新規のものとするを妨げない。

## 第5条 優先日

(1) 本法の適用上、ある特許出願に関する発明及び当該出願中に包含される何らかの事項(その発明と同一であるか否かを問わない)の優先日は、本法の以下の諸規定に別段の定がある場合を除き当該出願の出願日とする。

(2) ある特許出願(問題の出願)において又はこれに関連して、出願人又はその前権原者が規則で定める要件を遵守し、かつ、当該出願人又はその前権原者が出願した本条適用上の1又は複数の先の関係出願を指定する申立書を提出し、また、当該問題の出願の出願日が(2A)(a)又は(b)に基づいて認められる期間内である場合において、

(a) 当該問題の出願が関係する発明が先の関係出願に開示された事項により裏付けられるときは、その発明の優先日は、問題の出願の出願日の代わりに、事項が開示された先の関係出願の出願日とし、また、それが複数の先の関係出願中に開示されていたときは、これらの出願日のうち最先の出願日とする。

(b) 当該問題の出願中に包含される何れかの事項で先の関係出願においても開示されていたものの優先日は、当該事項が開示された当該先の関係出願の出願日とし、また、それが複数の先の関係出願中に開示されていたときは、これらの出願日のうち最先の出願日とする。

(2A) 期間は次のとおりとする。

(a) 指定された先の関係出願の出願日又はこれが複数ある場合は最先の出願日から12月間、及び

(b) 遅れて(2)に基づく申立をするを長官が(2B)に基づいて許可した場合は、(a)に基づいて認められた期間の満了時に開始し所定の期間の満了時に終わる期間

(2B) 出願人は、遅れて(2)に基づく申立をするについての許可を長官に請求することができる。

(2C) 長官は、次の何れも満たされている場合にのみ、(2B)に基づく請求を認める。

(a) 当該請求が規則で定める要件を満たしていること、及び

(b) 長官が、出願人が(2A)(a)に基づいて認められた期間内に問題の出願をしなかったことは故意でなかったと認めること

(3) 問題の出願に包含される発明その他の事項が当該問題の出願と同一の出願人又はその前権原者によって出願された2件の先の関係出願においても開示されており、かつ、これらの先の関係出願のうち第2のものが当該問題の出願において又は関連して指定されているときは、これらの関係出願のうち第2の出願は、当該発明又は事項に関する限り無視される。ただし、次の場合を除く。

(a) それが第1の出願と同一の国において又は同一の国について出願された場合、及び

(b) 第2の出願の出願日までに第1の出願(そのように指定されているか否かを問わない)が、次のときを除き、無条件で取り下げられ若しくは放棄され又は拒絶された場合

(i) (連合王国におけるか外国におけるかを問わず)公衆の利用に供されているとき

(ii) 何らかの権利を残存させているとき、及び

(iii) 何れの国においても他の出願に係る優先日を確定する用に供されているとき

(4) 本条の前記諸規定は、特許出願に関する発明の優先日を確定するために適用するのと同

様に、特許を付与された発明の優先日を確定する場合にも適用する。

(5) 本条において、「関係出願」とは次の出願のうち出願日を有するものをいう。すなわち、

(a) 本法に基づく特許出願

(aa) WTOの加盟国(連合王国を除く)における又はそれに対する出願であって、当該国の法律又は当該国が締約国である条約若しくは国際協定に従って本法に基づく特許出願と同等である発明に関して保護を求めるもの

(b) 条約国(第90条に指定する)における又はそれに対する出願であって、条約国の法律又は条約国が締約国である条約若しくは国際協定に従って本法に基づく特許出願と同等である発明又は出願に関して保護を求めるもの

(6) [廃止]

## 第6条 先願と後願との間での事項の開示等

(1) 疑いを避けるため、特許出願(問題の出願)がされ、かつ、第5条(2)に従って当該出願において又はこれに関連して先の関係出願を指定する申立書が提出されるときは、当該問題の出願及びこれによって付与される特許は、中間に生じる関係行為のみによって無効とされることはない旨をここに宣言する。

(2) 本条において、

「関係出願」とは、第5条のそれと同一の意味を有し、「中間に生じる関係行為」とは、先の関係出願の優先日と問題の出願の優先日との間において当該先の関係出願に開示された事項に関係してされる行為、例えば、先の関係出願の対象である発明について他の出願をし、当該発明若しくは事項に関する情報を公衆の利用に供し又は当該発明を実施することをいう。ただし、第5条(3)の適用上無視されるべき出願又は当該出願中に包含される事項の公衆への開示はこの限りでない。

## 特許を出願し、これを取得する権利及び発明者として記載される権利

### 第7条 特許を出願し、これを取得する権利

- (1) 何人も単独で又は他人と共同で特許出願をすることができる。
- (2) 発明の特許は次の者に付与することができ、その他の者にはこれを付与することができない。
  - (a) 基本的には単独の又は共同の発明者
  - (b) 前号に優先して、制定法、法規則、外国法、条約により又は当該発明の創作前に発明者と締結した契約の執行可能な条件により当該発明についての権利の全部(衡平法上の権益以外のもの)を享受する権原を当該発明の創作時に連合王国において有した者
  - (c) 何れにせよ、(a)若しくは(b)に言及された者の権原承継人又はそのように言及された者及びそのように言及された他の者の権原承継人
- (3) 本法においてある発明についての「発明者」とは、当該発明の実際上の考案者をいい、「共同発明者」とは、この趣旨に従って解さなければならない。
- (4) 特許出願をする者は、別段の認定がされる場合を除き、(2)に基づき特許を付与される権原を有する者と認め、当該出願を共同でする2以上の者もそのような権原を有する者と認める。

### 第8条 特許取得権原に関する諸問題の特許付与前における解決

- (1) 発明に(その発明について出願がされたか否かを問わず)特許が付与される前のいつでも、
  - (a) 何人も、自己が(単独であるか又は他人と共同であるかを問わず)当該発明について特許を付与される権原を有するか否か又は付与された特許若しくは当該特許の出願について何らかの権利を有するか否かの問題を長官に付託することができる。
  - (b) 前記発明の特許出願の2以上の共同所有者の何れも、当該出願についての何らかの権利が他の者に移転又は付与されるべきか否かの問題を前記のとおり付託することができる。長官は、この問題を決定するものとし、かつ、この決定に効力を与えるのに適切と認める命令を出すことができる。
- (2) ある者が(1)(a)に基づいて長官に対し発明についての問題を当該発明の特許出願後かつ前記出願による特許付与前に付託するときは、長官が付託を処理する前に前記出願が拒絶され又は取り下げられる場合を除き、長官は、(1)の一般性を害さずに、かつ、(6)に従うことを条件として、次のことを行うことができる。
  - (a) 前記出願が、出願人若しくは特定の出願人の名義でなく当該ある者の名義で単独に又は他の何れかの出願人と連名で処理されるべき旨を命じること
  - (b) 付託が2以上の者によってされた場合は、前記出願がその全員の連名で処理されるべき旨を命じること
  - (c) 前記出願の遂行において特許の付与を拒絶し、又は付託された問題の対象である事項のうち何れかを除去するよう前記出願を補正するべき旨を命じること
  - (d) 前記出願についてのライセンスその他の権利を移転又は付与することを命じ、かつ、この命令の規定を実行するよう何人かに指示すること
- (3) 問題が(1)(a)に基づいて長官に付託される場合において、
  - (a) 当該問題に係わる発明の特許出願が前記のとおり補正されるべき旨を長官が命じ、

(b) 長官が付託(当該付託が出願公開の前にされるか後でされるかを問わない)を処理する前に前記出願が(2)(c)に基づいて拒絶され、又は

(c) 長官が付託を処理する前に前記出願が本法の他の規定に基づいて拒絶され若しくは取り下げられる(当該出願が拒絶され若しくは取り下げられるのが出願公開の前であるか後であるかを問わない)ときは、

長官は、当該付託をした者が第76条の何れかの場合に従うことを条件として所定の期間内に先の出願に包含された何れかの事項の全部若しくは一部について、又は場合により先の出願から除外された事項の全部若しくは一部について、新たな特許出願をするよう命じることができ、また、前記何れの場合においても、新たな特許出願がされるときは、当該先の出願の出願日に出願されたものとして扱うべき旨を命じることができる。

(4) ある者が出願について(1)(b)に基づいて問題を付託するときは、(1)に基づく命令は、前記出願についての何らかの権利を移転し又は付与するべき旨の何人かに対する指示を含むことができる。

(5) (2)(d)又は(4)に基づく指示を受けた者がその指示の日の後14日以内に当該指示を実行するのに必要な事柄をしない場合において、自己に有利な指示が出された者又は自己が行った付託に対して指示が出された者が長官に申請したときは、長官は、その者に当該指示を受けた者に代わって当該事柄を行う権原を与えることができる。

(6) 本条に基づく付託によって、ある発明又はある特許出願に関する取引、証書又は事件により当該発明者又は当該特許出願人以外のある者が(単独であるか何れかの他人と共同であるかを問わず)当該発明の特許を付与される権原を有することになり、又はそのようにして付与された特許若しくは当該特許の出願についての何らかの権利を有し若しくは有することになる旨が主張されるときは、前記付託に関する(2)(a)、(b)又は(d)に基づく命令は出すことができない。ただし、付託の通知が、当該付託の当事者の全員を除き、出願人及び当該ある者にされるときはこの限りでない。

(7) 本条に基づいて問題が付託された場合において、この問題が裁判所によってより適切に解決される事項に係わるものであると長官が思料するときは、長官は、本件を処理することを拒絶することができる。また、当該問題を解決して確認判決を出す裁判所の管轄権又はスコットランドの裁判所の宣言的管轄権を害することなく、裁判所はこれを処理する管轄権を有する。

(8) 受託者若しくは死亡者の人格代表者の相互の権利若しくは義務又はそれらの者の権利若しくは義務自体に影響を及ぼす指示は、本条に基づいて出してはならない。

## 第9条 特許付与前に付託された諸問題の特許付与後における解決

何人かが第8条に基づいて特許又は出願に関する問題を、当該特許出願を行う前後を問わず、長官に付託し、かつ、前記出願が最初に特許付与の状態になる時点前に解決することができないときは、この事実は、特許付与を妨げるものではない。ただし、特許付与後、その者は、第37条にいう何れかの問題であって長官が適切と認めるものを同条に基づいて長官に付託したものとみなされる。

## 第10条 共同出願人による出願の取扱

共同特許出願人の間で、出願手続をするべきか否か、又は如何なる方法とするべきかについ

て紛争が生じるときは、長官は、その何れかの当事者の請求により、当事者の 1 若しくは数人のみの名義で当該出願手続をさせるため若しくはこれをするべき方法を調整するため、又は必要に応じてこの両方の目的のために適切と認める指示を与えることができる。

#### 第 11 条 第 8 条又は第 10 条に基づく出願移転の効果

(1) 特許出願手続が原出願人の 1 若しくは数人の名義でされるべき旨(それがあある他人の名義でもされるべきであるか否かを問わない)の命令又は指示が第 8 条又は第 10 条に基づいてされるときは、当該出願についてのライセンスその他の権利は、これら何れかの条に基づく命令の規定及び指示に従うことを条件として引き続き効力を保持し、かつ、当該出願手続がその者の名義でされるべき者により付与されたものとみなす。

(2) 特許出願が(特許を付与される権原を原出願人が有さなかったとの理由で)1 又は複数の原出願人でない者の名義で遂行されるべきであるとの命令又は指示が第 8 条に基づいてあったときは、当該出願についてのライセンスその他の権利は、同条に基づく命令の規定及び指示並びに(3)に従うことを条件として、前記の者の出願人としての登録により又はその出願が未だ公開されていない場合は前記の命令の発令により消滅する。

(3) (2)にいう命令が出される結果となる、第 8 条に基づく付託の登録前に、

(a) 原出願人若しくは複数の原出願人のうちの何れかで誠実に行為するものが連合王国において当該発明を実施し若しくはその実施のために実際上のかつ真摯な準備をし、又は

(b) 前記出願人のライセンシーであって誠実に行為するものが連合王国において当該発明を実施し若しくは実施のために実際上のかつ真摯な準備をしたときは、

これらの原出願人又はライセンシーは、その者の名義で当該出願手続をするべき者に対して所定の期間内に請求することにより、当該発明の実施を継続し若しくは場合により当該発明を実施するためのライセンス(ただし、排他的ライセンスでない)を付与される権原を有する。

(3A) 第 8 条(3)に基づく命令が出される結果となる、同条に基づく付託の登録前に(3) (a)又は(b)の条件が満たされた場合は、原出願人若しくは複数の原出願人のうちの何れか又はライセンシーは、所定の期間内に新たな出願人に対して請求することにより、当該発明の実施を継続し又は場合により新たな出願の主題となる範囲で発明を実施するためのライセンス(ただし、排他的ライセンスでない)を付与される権原を有する。

(4) (3)又は(3A)に基づくライセンスは、合理的な期間について、かつ、合理的な条件で付与される。

(5) (2)又は(3A)にいう主旨の命令が出されるときは、その者の名義で出願手続がされるべき者若しくは場合により新たな出願をする者又は自己が前記ライセンスを付与される権原を有すると主張する者は、後者がそのような権原を有するか否か及び前記の期間又は条件が合理的なものであるか否かの問題を長官に付託することができ、また、長官は、当該問題を決定するものとし、適切と認めるときは、前記のライセンスの付与を命じることができる。

#### 第 12 条 外国特許及び条約特許の取得権原等に関する諸問題の解決

(1) 連合王国以外の何れかの国の法律又は条約(出願がされたか否かを問わず)に基づいてされる出願により発明に特許が付与される前はいつでも、

(a) 何人も、自己が当該発明について前記の特許を(単独であるか他人と共同であるかを問わず)付与される権原を有するか否か、又は前記特許若しくは前記特許出願について何らかの権

利を有し若しくは有することになるか否かの問題を長官に付託することができる。又は

(b) 当該発明についての前記特許出願の 2 以上の共同所有者の何れも、当該出願についての何らかの権利が他人に移転され又は他人に付与されるべきか否かの問題を前記のとおり付託することができる。また、長官は、可能である限りこの問題を決定するものとし、かつ、この決定を実行するのに適切と認める命令を出すことができる。

(2) 本条に基づいて問題が付託された場合において、この問題が裁判所によってより適切に解決される事項に係わるものであると長官が思料するときは、長官は、本件を処理することを拒絶することができる。また、当該問題を解決し、かつ、確認判決を出す裁判所の管轄権又はスコットランドの裁判所の宣言的管轄権を害することなく、裁判所はこれを処理する管轄権を有する。

(3) (1)は、欧州特許及び欧州特許出願に適用する際は、第 82 条に従うことを条件とする。

(4) 第 10 条は、出願の手法方法を規制する権原を長官に与える部分を除き、本法に基づいて共同特許出願人に適用されるのと同様に、(1)にいう特許の共同出願人の間の紛争に対し適用される。

(5) 第 11 条は、本条とは別に第 8 条又は第 10 条に基づいて出される命令及び指示に適用されるのと同様に、次のものに対して適用される。

(a) (1)に基づいて出される命令及び(4)により第 10 条に基づいて出される指示、及び

(b) (1)に基づいて決定される問題に相応する問題について関係条約裁判所の出す命令及び指示

(6) 次の各場合、すなわち、

(a) 出願公開の前後を問わず、ただし、特許を受ける権利に関する問題が(1)に基づいて長官に付託される前又は前記の権利に関する訴訟手続が関係条約裁判所において開始される前に、欧州特許出願(連合王国)が拒絶され若しくは取り下げられ、又は前記出願における連合王国の指定が取り下げられる場合、

(b) 欧州特許出願(連合王国)がされ、かつ、(1)に基づく付託又は(a)にいう訴訟手続により長官、裁判所若しくは関係条約裁判所が終局処分(出願公開の前後を問わない)をもって当該出願人以外の者が特許を受ける権利を有する旨を決定し、他方、前記の者が欧州特許庁に対して特許出願を拒絶するよう請求する場合、又は

(c) (1)に基づく付託又は出願公開の前後を問わず、国際特許出願(連合王国)が取り下げられ若しくは当該出願における連合王国の指定が取り下げられる場合は、

長官は、本法に基づいて特許を付与される権原を有すると思料する者(出願人以外の者)が所定の期間内に先の出願中に包含される何らかの事項の全部又は一部について(第 76 条に従うことを条件として)特許出願をするべき旨及び本法に基づいて特許出願がされるときはこれを前記先の出願がされた日に出願されたものとみなす旨を命じることができる。

(7) 本条において、

(a) 特許及び特許出願とは、何れか連合王国以外の国の法律又は条約に従って特許出願又は保護出願に等しいとされる発明に関する保護及び出願を含み、及び

(b) 決定は、本条の適用上、この決定に起因する上訴の期間が上訴の提起なく満了したとき又は上訴の提起があった場合はそれが最終的に処分されたときに終局的なものと解される。

### 第13条 発明者の記載

(1) ある発明の発明者又は共同発明者は、当該発明に付与された特許にそのような者として記載される権利を有し、可能な場合は当該発明の公開された特許出願中にそのように記載される権利を有し、また、そのように記載されない場合は、規則に従い所定の書類中にそのように記載される権利を有する。

(2) 次の情報を既に特許庁に提出していた場合を除き、特許出願人は、所定の期間内に特許庁に、

(a) その者が発明者であると出願人が信じる者を特定し、かつ

(b) 出願人が単独の発明者でなく又は複数いる出願人が共同発明者でないときは、特許を付与される自己の権利の由来を述べた、陳述書を提出するものとし、これを怠るときは、その出願は、取り下げられたものとみなす。

(3) ある者が本条により単独の又は共同の発明者として記載された場合に、前記の者はそのように記載されるべきでないとする主張する他人は、いつでもその趣旨の証明書を求めて長官に申請することができ、長官は、前記の証明書を交付することができる。長官は、この証明書を交付したときは、未だ配布されていない特許の写し及び(1)適用上の所定の書類の写しを前記の趣旨に従って更正しなければならない。



## 出願

### 第14条 出願をすること

- (1) 各特許出願書類は,
  - (a) 所定の様式をもって作成し, 所定の方法により特許庁に提出する。
  - (b) [廃止]
- (1A) 特許出願をするときは, 本項適用上の所定の手数料(「出願手数料」)を第15条(10)(c)適用上の所定の期間内に納付しなければならない。
- (2) 各特許出願書類は,
  - (a) 特許の付与を求める願書,
  - (b) 発明の説明, 1又は複数のクレーム及び前記説明又はクレームにおいて言及される図面を含む明細書, 及び
  - (c) 要約,を含むものとするが, 前記規定は, 第15条(1)に従う書類によって開始される出願を妨げるものではない。
- (3) 出願書類における明細書は, 発明を当該技術の熟練者が実施するのに十分明確かつ十分完全な態様で開示しなければならない。
- (4) [廃止]
- (5) クレームは,
  - (a) 出願人が保護を求める事項を定義し,
  - (b) 明確かつ簡潔であり,
  - (c) 発明の説明によって裏付けられ, 及び
  - (d) 1の発明又は単一の発明概念を構成するように関連付けられた一群の発明に関するものでなければならない。
- (6) (5)(d)の一般性を害することなく, 規則には, 本法の適用上, 2以上の発明を単一の発明概念を構成するよう関連付けられたものとして取り扱う規定を定めることができる。
- (7) 要約は, 技術情報を与えることを目的とし, 公表される場合も, 第2条(3)による技術水準を構成しない。長官は, 当該要約が前記の目的を満たすか否かを判定することができ, これを満たさないときは, 満たすよう当該要約を補正することができる。
- (8) [廃止]
- (9) 特許出願は, 特許が付与される前はいつでも取り下げることができ, また, この出願の取下げは, 取り消すことができない。
- (10) (9)は, 特許出願の取下げにおいて過誤又は誤記を訂正する第117条(1)に基づく長官の権限に影響を及ぼさない。

### 第15条 出願日

- (1) 本法の以下の諸規定に従うことを条件として, 特許出願日は, 出願を開始するために特許庁に提出された書類が次の条件を満たす最初の日とする。
  - (a) 特許を求めていることが書類に表示されていること
  - (b) 書類が, 特許を出願する者を特定していること又は特許庁が当該人に連絡を取るために十分な情報を包含していること

- (c) 書類に次の何れかが含まれていること
- (i) 特許を求める発明の説明であるか又は説明と思われるもの、又は
- (ii) 出願人又はその前権原者がした先の関係出願への言及であって規則の関係要件を満たすもの
- (2) (1) (c) (i)の適用上、次のことは無関係である。
- (a) その物が規則に従って特許庁の認める言語によっているか又は当該言語への翻訳文が添付されているか否か
- (b) その物が他の点で本法の他の規定及び関係規則を満たしているか否か
- (3) 特許出願を開始するために特許庁に提出された書類が(1)に定められた条件の 1 又は複数を満たすがこれら条件のすべては満たしていないときは、長官は、出願日が出願に付与されるためには他に何を提出しなければならないかを当該書類の提出後速やかに出願人に通知する。
- (4) 特許出願を開始するために特許庁に提出された書類が(1)に定められた条件のすべてを満たすときは、長官は、これら書類の最後のものの提出後速やかに次のことを出願人に通知する。
- (a) 出願日、及び
- (b) 出願が取り下げられたとみなされない場合は、満たさなければならない要件及び本法又は規則によりこれら要件を満たすことを義務付けられている期間
- (5) (6)は、次の場合に適用される。
- (a) 出願が(1)により出願日を有し、
- (b) 出願人が所定の期間内に特許庁に、
- (i) 図面、又は
- (ii) 特許を求める発明の説明の一部、
- を提出し、かつ
- (c) 出願日に前記の図面又は前記の説明の一部が出願から欠落していた場合
- (6) 出願人が所定の期間内に(5) (b)に基づいて提出された図面又は説明の一部(「欠落部分」)を取り下げない限り、
- (a) 欠落部分は願書に含まれているものとみなされ、かつ
- (b) 出願日は、欠落部分が特許庁に提出される日とする。
- (7) (6) (b)は、次の場合は適用されない。
- (a) (1)により出願日とされる日以前に、当該出願において又は当該出願に関連して第 5 条(2)に基づく申立が行われ、
- (b) 出願人が(6) (b)について適用しないよう請求し、及び
- (c) 当該請求が規則の関係要件を満たし、かつ、所定の期間内に行われる場合
- (8) (6)及び(7)は、過誤又は誤記を訂正する第 117 条(1)に基づく長官の権限に影響を及ぼさない。
- (9) 特許出願後であって特許が付与される前に、
- (a) 原出願人又はその権原承継人が規則に従い当該先の出願に包含される事項の何れかの部分について新たな出願をし、かつ
- (b) (1)にいう条件が新たな出願について満たされるときは、(この新たな出願が第 76 条に違反しない限り)

新たな出願は、先の出願の出願日をもってその出願日とするものとして取り扱われる。

(10) 出願が本条による出願日を有する場合において次の何れかが該当するときは、当該出願は取り下げられたものとみなされる。

- (a) 出願人が所定の期間内に 1 又は複数のクレーム及び要約を特許庁に提出しなかったとき
  - (b) 先の関係出願への言及が(1) (c) (ii)にいうように提示された場合において、
  - (i) 出願人が所定の期間内に特許を求める発明の説明を特許庁に提出しなかったとき
  - (ii) 出願人が所定の期間内に規則の関係要件を満たして言及された出願の写しを特許庁に提出しなかったとき
  - (c) 出願人が所定の期間内に出願手数料を納付しなかったとき
  - (d) 出願人が所定の期間内に第 17 条に基づく調査を請求せず、調査手数料を納付しなかったとき
- (11) 本条において、「関係出願」は第 5 条(5)に定める意味を有する。

### 第 15A 条 予備審査

(1) 長官は、次の場合は、特許出願を予備審査に付するために審査官に付託する。

- (a) 出願が出願日を有する場合
  - (b) 出願が取り下げられず又は取下げとみなされない場合、及び
  - (c) 出願手数料が納付された場合
- (2) 出願の予備審査において、審査官は、
- (a) 出願が本法及び本法適用上の方式要件として規則に定める要件を満たしているか否かを判定し、かつ
  - (b) 第 13 条(2)又は第 15 条(10)に基づく要件が満たされているか否かを判定する。
  - (3) 審査官は、(2)に基づく判定を長官に報告する。
  - (4) 出願の予備審査において、
  - (a) 出願において言及される図面、又は
  - (b) 特許を求める発明の説明の一部、
- が出願から欠落していると認めた場合は、審査官は、この認識を(3)に基づく報告に含めるものとする。
- (5) (3)に基づいて方式要件のすべてが満たされたわけではない旨が長官に報告された場合は、(6)から(8)までを適用する。
  - (6) 長官は、出願人が次のことを行う機会を有する期間を定める。
  - (a) 報告について意見を述べること、及び
  - (b) 前記の要件を満たすように出願を補正すること(第 76 条に従うことを条件とする)
  - (7) 長官は、出願人が(6) (b)に基づいて長官が定めた期間内に同項にいう出願の補正をしなかった場合は、出願を拒絶することができる。
  - (8) 次の場合は、(7)は適用されない。
  - (a) 出願人が(6) (a)に基づいて長官が定めた期間内に同項にいう意見を述べ、かつ
  - (b) 当該意見の結果として、方式要件が満たされたと長官が判断する場合
  - (9) (3)に基づいて次の趣旨の報告が長官に行われた場合は、長官は、その旨を出願人に通知する。
  - (a) 第 13 条(2)若しくは第 15 条(10)の何れかの要件が満たされていないこと、又は

(b) 図面若しくは発明の説明の一部が欠落していると認められたこと

## 第16条 出願の公開

(1) 第22条及び所定の制限事項に従うことを条件として、出願日を有する出願については、特許庁によるその公開の準備の完了前に取り下げられ又は拒絶される場合を除き、長官は、所定の期間の満了後速やかに、その出願時の態様で(原クレームのみならず原クレームの補正されたもの及び前記準備作業の完了の直前に存在する新たなクレームも含めて)公開しなければならない。また、長官は、出願人のその旨の請求があるときは、前記所定の期間内に前記のとおりこれを公開することができる。長官は、前記何れの場合にも、その公開の事実及び公開日を公報に公告しなければならない。

(2) 長官は、公開された特許出願の明細書から次の事項を削除することができる。

(a) ある者に損害を与える虞のある仕方であつて当該ある者を誹謗すると思料する事項、又は

(b) 公表若しくは実施によって不快な、不道徳な若しくは反社会的な行動が助長される虞があると一般に予測されると思料する事項

## 審査及び調査

### 第 17 条 調査

- (1) 長官は、次に該当する場合に限り、特許出願を調査に付するために審査官に付託する。
- (a) 長官が第 15A 条に基づいて出願を予備審査に付するために審査官に付託したこと
  - (b) 出願が取り下げられておらず又は取下げとみなされないこと
  - (c) 所定の期間内に、
    - (i) 出願人が所定の様式で特許庁に調査を請求し、かつ
    - (ii) 調査について定められた手数料(「調査手数料」)が納付されること
  - (d) 出願に、
    - (i) 特許を求める発明の説明、及び
    - (ii) 1 又は複数のクレームが含まれること、及び
  - (e) 説明及び各クレームが言語についての規則の要件を満たしていること
- (2) [廃止]
- (3) [廃止]
- (4) (5)及び(6)に従うことを条件として、本条に基づいて請求される調査において、審査官は、特許が求められた発明が新規なものであり、かつ、進歩性を具えるものであるか否かを第 18 条に基づく実体審査に際して判定するために必要であると思料する書類を特定するのに合理的な程度に実行可能であり、かつ、不可欠であるとする調査をしなければならない。
- (5) 前記の調査において審査官は、現内容での出願について当該調査が何らかの有益な目的に資するか否かを判定し、
- (a) 調査が当該出願の全部又は一部に関して前記の目的に資するものであると判定するときは、それが前記目的に資する限度においてこれを実行し、かつ、調査結果を長官に報告しなければならない。
  - (b) 調査が当該出願の全部又は一部に関して前記の目的に資することがないと判定するときは、長官にその旨を報告しなければならない。
- 出願人は、前記何れの場合にも、審査官の報告について通知を受ける。
- (6) 本条に基づく調査の実行前又はその実行中に、出願が 2 以上の発明に係わるものであるにも拘らず、それらが単一の発明概念を構成するように関連付けられていないと審査官が思料するときは、審査官は、当該出願のクレーム中に記載される冒頭の発明のみについて先ず調査するものとするが、当該出願に関する調査手数料のうち他の発明に係わる分を出願人が納付するときは、当該他の発明についても調査することができる。
- (7) 長官は、出願について本条に基づく調査が請求された後はいつでも、当該出願を追加的調査に付するため審査官に付託することができる。(4)及び(5)は、本条に基づく他の調査に適用するのと同様に、追加的調査に適用する。
- (8) 次の事項の結果としての追加的調査については、長官から別段の指示が出ていない限り、所定の手数料を納付した場合にのみ付託される。
- (a) 第 18 条(3)又は第 19 条(1)に基づいて出願人が行った出願の補正、又は
  - (b) 出願又は出願に関連して提出された書類の第 117 条に基づく訂正

## 第 18 条 実体審査及び特許の付与又は拒絶

(1) 長官は、調査のために長官が審査官に出願を付託するための第 17 条(1)による条件が満たされ、かつ、同項に基づいて請求の時又は所定の期間内に、

(a) 出願人によって実体審査の請求が所定の様式により特許庁にされ、かつ

(b) 当該審査のための所定の手数料が納付されるときは、

当該出願を実体審査のために審査官に付託しなければならない。所定の期間内に前記の請求がされず、所定の手数料も納付されないときは、当該出願は、前記期間の満了時に取り下げられたものとみなされる。

(1A) 審査官が第 17 条に基づく追加的調査(有料のもの)が必要であるという見解をとった場合は、審査官はそれを長官に連絡し、長官は、その手数料が納付されるまでは実体審査を進めてはならない旨の決定をすることができる。長官がそのような決定をした場合は、長官の決定する期間内に、

(a) 手数料が納付されるか、又は

(b) 追加的調査が不要となるように出願が補正されない限り、長官は、その出願を拒絶することができる。

(2) 出願の実体審査において、審査官は、第 15A 条に基づいて実行された審査及び第 17 条に基づいて実行された調査に照らし当該出願が本法及び規則の要件を満たしているか否かを自己の必要と認める限度において調査してこの問題について決定し、その決定を長官に報告する。

(3) 前記要件の何れかが満たされていない旨の審査官の報告があるときは、長官は、指定期間内に前記報告について意見を述べ、かつ、前記要件を満たすように当該出願を(第 76 条に従うことを条件として)補正する機会を出願人に与えなければならず、出願人がこれらの要件を満たしていることを長官に納得させること、又はこれらの要件を満たすように当該出願を補正することを怠るときは、長官は、当該出願を拒絶することができる。

(4) 原出願のとおりであるか第 15A 条、本条又は第 19 条により補正されたものであるかを問わず、出願が所定の期間の満了前の何れかの時にこれらの要件を満たした旨の報告を審査官から受けるときは、長官は、その事実を出願人に通知し、(5)、第 19 条及び第 22 条に従うことを条件として、かつ、特許付与について定められた手数料の所定の期間内における納付を条件に、出願人に特許を付与する。

(5) 同一の優先日を有する 2 以上の特許出願が同一の出願人又はその権原承継人により同一発明に対してされたときは、長官は、前記出願のうち 1 を除く他のものによる特許の付与をこの理由によって拒絶することができる。

## 第 19 条 特許付与前に出願を補正する一般的権限

(1) 出願による特許の付与前はいつでも、出願人は、所定の条件に従い、かつ、第 76 条に従うことを条件として、自己の発意をもって出願を補正することができる。

(2) 長官は、その旨の申請が自己宛にされるのを待つことなしに、登録商標を認識するために特許出願に含まれる明細書及び要約を補正することができる。

## 第 20 条 出願の失効

(1) 特許出願が所定の期間の満了前に本法及び規則のすべての要件を満たしたと判定されな

いときは、その出願は、前記期間の満了時に長官により拒絶されたものとみなされ、第 97 条が準用される。

(2) 前記期間の満了時に裁判所への上訴が当該出願について係属中であるか又は前記上訴をすることのできる期間が未だ満了しない場合においては、前記期間は、

(a) 前記期間内に若しくは前記期間内にされる申請により許される期間延長の満了前(最初の期間延長の場合)若しくは最新の期間延長の満了前にされる申請により許される期間延長の満了前(その後の期間延長の場合)に、前記上訴が係属中であるか又は提起されるときは、裁判所が指定できる日まで延長されるものとし、及び

(b) 前記の上訴が係属中でなく又は前記のとおり提起されないときは、前記期間の満了まで継続するか又は前記期間の延長が許されるときは、その期間延長若しくは最新の期間延長の満了まで継続する。

### 第 20A 条 出願の回復

(1) 出願人が次の期間内に本法又は規則の要件を満たさなかったことの直接の結果として特許出願が拒絶されたとき又は拒絶若しくは取下げとみなされたときは、(2)が適用される。

(a) 本法若しくは規則に定める期間、又は

(b) 長官が指定する期間

(2) 長官は、(3)に従うことを条件として、次の要件が何れも満たされた場合に限り、出願を回復させる。

(a) 出願人が長官に対しそうするよう請求すること

(b) 当該請求が規則の関係要件を満たしていること、及び

(c) (1)にいう要件を満たさなかったことが故意でなかったと長官が判断すること

(3) 長官は、次の場合は出願を回復させない。

(a) (1)にいう期間について、本法又は規則に基づいて延長の余地がある場合、又は

(b) (1)にいう期間が、

(i) 長官における手続に関して、

(ii) 第 5 条(2A) (b) の適用上、又は

(iii) 本条若しくは第 117B 条に基づく請求の目的上、定められ若しくは指定されている場合

(4) 出願が 2 以上の者により共同で行われたときは、これらの者のうちの 1 又は複数の者は、長官の許可を得て、その他の者と共同することなく、(2)に基づく請求を行うことができる。

(5) 第 16 条に基づいて出願が公開された場合は、長官は、所定の方法により、(2)に基づく請求の通知を公告する。

(6) 本条に基づく出願の回復は、命令によるものとする。

(7) 本条に基づいて出願が回復された場合は、出願人は、長官が出願を回復させる命令において指定した延長期間内に、(1)にいう要件を満たさなければならない。

(8) (7)に基づいて指定する延長期間は、2 月以上とする。

(9) 出願人が(7)に従わない場合は、出願は、同項に基づいて指定された期間の満了時に取り下げられたものとみなされる。

### 第 20B 条 第 20A 条に基づく回復の効果

(1) 第 20A 条に基づく特許出願の回復の効果は以下のとおりとする。

(2) 終了と回復との間の期間中に当該出願に基づいて又は当該出願に関して行われた如何なる事柄も有効とみなされる。

(3) 当該出願が第 16 条に基づいてその終了前に公開されたときは、前記の期間中に行われた事柄であって終了が生じなかったならば当該出願の公開により付与される権利の侵害になったと思われるものは、次の場合は、当該権利の侵害とみなされる。

(a) 第 20A 条(1)にいう期間を延長することが可能であった時点で行われた場合、又は

(b) 当該権利を侵害する先の行為の継続若しくは反復であった場合

(4) 当該出願が第 16 条に基づいてその終了前に公開され、かつ、終了後であってその回復請求の通知の公告前に、ある者が、

(a) 終了が生じなかったならば当該出願の公開により付与される権利の侵害になったと思われる行為を善意で開始した場合、又は

(b) 当該行為を行うための実際上のかつ真摯な準備を善意で行った場合は、

当該人は、出願の回復及び特許の付与があったとしても、当該行為を継続し又は場合により当該行為を行う権利を有する。ただし、この権利は、当該行為を行うためのライセンスの他人への付与には及ばない。

(4A) (4)により付与される権利は、第20A条(1)にいう期間の延長を求める請求を本法又は規則に基づいて行うことができる期間の終了まで行使できない。

(5) 業として当該行為又は準備が行われた場合は、(4)に基づいて付与される権利を有する者は、

(a) 現に当該事業に携わっている自己の何れかのパートナーによる当該行為の実行を許可することができる、かつ

(b) 当該行為又は準備が行われた事業部分を取得する者に対してこの権利を譲渡し又は死亡(法人の場合は解散)の理由で移転することができる。

(6) (4)又は(5)により付与される権利の行使においてある製品が他人宛に処分されたときは、当該他人及びこの他人を通じて権利主張する者は、当該製品が出願人により処分されたものとして当該製品を扱うことができる。

(6A) 前記規定は、特許出願の公開により付与される権利の侵害(又は場合により特許の侵害)に関して適用されるのと同様に、国の業務のための発明特許の実施に関して適用される。

「特許発明」の語は、第 55 条におけるのと同じ意味を有する。

(7) 本条において、出願に関する「終了」の語は、次を意味する。

(a) 出願の拒絶、又は

(b) 出願が拒絶若しくは取下げとみなされること

## 第 21 条 特許性に関する第三者の意見

(1) 特許出願が公開されたが特許が未だ出願人に付与されていないときは、如何なる第三者も、その発明が特許可能な発明であるか否かの問題について長官に書面で理由を付した意見を述べることができる。長官は、規則に従いその意見を検討する。

(2) 何人も、本条に基づいて意見を述べるという理由のみによって本法に基づく長官における手続の当事者となるものではないことをここに宣言する。



## 安全保障

### 第 22 条 国の安全保障又は公共の安寧に有害な情報

(1) 特許庁に特許出願がされる場合において(本法に基づくか連合王国を当事国とする何らかの条約に基づくかを問わず、また、指定日の前後を問わない)、その出願がその公表により国の安全保障に害が及ぼされる虞のある情報であるとして国務大臣から通知される部類の情報を含むと長官が思料するときは、長官は、当該情報の公表又は特定の者若しくは特定の部類の者に対する当該情報の伝達を禁止し又は制限する指示を出すことができる。

(2) 前記の出願がその公表により公共の安寧に害が及ぼされる虞のある情報を含むと長官において思料するときは、長官は、当該情報の公表又は特定の者若しくは特定の部類の者に対する当該情報の伝達を、第 16 条適用上の所定の期間の満了から 3 月を超えない期間の満了まで禁止し又は制限する指示を出すことができる。

(3) 出願について前記の指示が本条に基づいて効力を有する場合において、

(a) 当該出願が本法に基づいてされているときは、特許付与の状態になる段階まで手続を進めることができるが、これを公開してはならず、当該情報を前記のとおり伝達してはならず、また、当該出願により特許を付与してはならない。

(b) それが欧州特許出願であるときは、それを欧州特許庁に送付してはならない。また

(c) それが国際特許出願であるときは、その写しを国際事務局又は特許協力条約に基づいて指定される国際調査機関に送付してはならない。

(4) (3) (b) は、長官が欧州特許条約に基づいて欧州特許庁に送付する義務を有する情報を欧州特許庁に送付することを妨げるものではない。

(5) 長官は、ある出願について本条に基づく指示を出すときは、その出願及び指示を国務大臣に通知しなければならず、また、次の規定が適用される。

(a) 国務大臣は、前記の通知を受領したときは、当該出願の公開又は当該情報の公表若しくは伝達が国の安全保障又は公共の安寧に害を及ぼす虞があるか否かを検討する。

(b) 当該出願の公開又は当該情報の公表若しくは伝達が公共の安寧に害を及ぼす虞があると(a)に基づいて国務大臣が認定するときは、国務大臣はその旨を長官に通知し、長官は、(2)に基づいて指示を(e)に基づいてこれを取り消すまで維持しなければならない。

(c) 当該出願の公開又は当該情報の公表若しくは伝達が国の安全保障又は公共の安寧に害を及ぼす虞があると(a)に基づいて国務大臣が認定するときは、国務大臣は((d)に基づく通知を国務大臣が長官に前もって出していない限り)当該出願の出願日から 9 月の期間内に、及び以後 12 月の期間ごとに少なくとも 1 回、この問題を再検討しなければならない。

(d) 当該出願を検討した結果、当該出願の公開又は当該出願に含まれる情報の公表若しくは伝達が国の安全保障若しくは公共の安寧に害を及ぼす虞がなく、又はもはや害を及ぼす虞がないと国務大臣が思料するときはいつでも、国務大臣は、長官にその旨を通知する。

(e) 長官は、前記の通知を受領したときは、前記の指示を取り消さなければならず、また、適切と認める条件(存在する場合)を前提として当該出願に関連して本法に基づいてすることを要求され又は許される事柄を行う期間を、その期間が既に満了したか否かを問わず、延長することができる。

(6) 国務大臣は、(5) (c)にいう問題を解決する目的で次の事項をすることができる。

(a) 出願が原子力の生産若しくは利用又はこのような生産若しくは利用に関連する事項の調

査研究に係わる情報を含むときは、国務大臣は、いつでも次の事項の 1 又は双方をすることができる。

- (i) 出願及びこれに関連して長官に送付された書類を検閲すること
- (ii) 原子力の生産又は原子力の生産若しくは利用に関連する事項の調査研究について責任を有する政府部局又は当該政府部局により任命された者に、当該出願及びこれに関連して長官に送付された書類を検閲する権限を与えること
- (b) その他の場合は、国務大臣は、第 16 条適用上の所定の期間の満了後(又は出願人の同意を得たときはその前)のいつでも、当該出願及び前記の書類を検閲することができる。  
また、政府部局又は政府部局により任命された者が(a)に基づいて検閲する権限を与えられてこれを行うときは、当該部局又は場合により当該人は、その検閲の結果を速やかに国務大臣に報告しなければならない。
- (7) 発明の特許出願に関して本条に基づいて指示が出され、その指示が取り消される前に前記所定の期間が満了し、かつ、前記出願が特許付与の状態になる場合において、
  - (a) 前記指示が効力を有する間に当該発明がある政府部局により(又はその書面による授権若しくは発注に従い)実施されるときは、第 55 条から第 59 条までの規定は、
    - (i) 前記実施が第 55 条による実施であり、
    - (ii) 当該出願が前記期間の満了時に公開され、及び
    - (iii) 当該出願が特許付与の状態になる時点でその発明に特許が付与されるものとして(当該特許の文言は、当該出願が特許付与の状態になった時点における当該出願の文言と等しいものとして)適用する。
  - (b) 当該特許出願人が前記指示の効力の存続の理由により損害を被ったと国務大臣において思料するときは、国務大臣は、財務省の同意を得て当該発明の長所、有用性、その用途その他の関係事情に照らして国務大臣及び財務省が合理的と思料する金額を補償金として当該出願人に支払うことができる。
- (8) 本条に基づいて指示が出された出願により特許が付与されるときは、当該指示が有効であった期間については更新手数料を納付する必要がない。
- (9) 本条に基づく指示に従わない者は、
  - (a) 陪審によらない有罪判決をもって 1,000 ポンド以下の罰金に処し、又は
  - (b) 正式の起訴による有罪判決をもって 2 年以下の懲役若しくは罰金に処し若しくはこれらの刑を併科する。

### 第 23 条 連合王国居住者による外国出願の制限

- (1) 本条の以下の諸規定に従うことを条件として、連合王国に居住する何人も、長官の書面による授権を得ることなしに、発明の特許出願であって(1A)が適用されるものを連合王国外において行い又は行わせてはならない。ただし、次の場合はこの限りでない。
  - (a) 同一発明に係る特許出願が連合王国外への出願の 6 週間以上前に特許庁に提出され(指定日の前後であるか又はその指定日当日であるかを問わない)、かつ
  - (b) 連合王国での出願について第 22 条に基づく指示が出されていなく又は当該指示がすべて取り消された場合
- (1A) 本項は、次の何れかの場合に出願に適用される。
  - (a) 当該出願が軍事技術に関する情報を含む場合若しくはその他の理由で当該情報の公表が

国の安全保障に害を及ぼす虞のある場合、又は

(b) 当該出願がその公表により公共の安寧に害が及ぼされる虞のある情報を含む場合

(2) (1)は、連合王国外に居住する者が連合王国外の1国に最初に提出した特許出願(指定日の前後を問わない)に係る発明の特許出願には適用しない。

(3) 本条に違反して特許付与出願をし又は特許付与出願をさせる者は、

(a) 陪審によらない有罪判決をもって1,000ポンド以下の罰金に処し、又は

(b) 正式の起訴による有罪判決をもって2年以下の懲役若しくは罰金に処し若しくはこれらの刑を併科する。

(3A) 何人も、次の場合に限り、(3)に基づいて処罰される。

(a) その者が当該出願をすること若しくは当該出願をさせることが本条に違反することを知っていた場合、又は

(b) その者が当該出願をすること若しくは当該出願をさせることが本条に違反するか否かについてまったく無思慮であった場合

(4) 本条において、

(a) 特許出願というときは、発明の別の保護出願を含み、

(b) 前記何れの種類の出願も、本法、連合王国以外の何れかの国の法律又は連合王国を当事国とする何れかの条約に基づく出願をいう。

## 特許付与後における特許に関する規定

### 第 24 条 公告及び特許証

- (1) 本法に基づいて特許が付与された後速やかに、長官は、特許が付与された旨の通知を公報に公告しなければならない。
- (2) 長官は、(1)に基づいて通知を公告した後速やかに、特許権者に特許が付与された旨の所定の様式による証明書を当該所有者に送付しなければならない。
- (3) 長官は、(1)に基づいて特許に関する通知を公告すると同時に、特許の明細書、所有者の名称及び(所有者が発明者でないときは)発明者の名称その他当該特許を構成し又はこれに係わる事項で公告するのを望ましいと長官が認めるものを公告する。
- (4) (3)は、発明に付与される特許に発明者として記載される権利を放棄した者を発明者として確認することを長官に要求するものではない。

### 第 25 条 特許の存続期間

- (1) 本法に基づいて付与された特許は、本法の以下の諸規定の適用上、公報に特許付与の通知が公告された日に付与されたものとみなし、かつ、その日に効力を生じ、また、(3)に従うことを条件として、当該特許出願の出願日又は別に規定される他の日から起算して 20 年の期間の満了まで有効なものとして存続する。
- (2) 本条に基づいて前記他の日を規定する規則は、その草案が各議会に提出され、それぞれの決議により承認されない限り、制定することができない。
- (3) 特許に係る更新手数料が納付のために定められた期間(「所定の期間」)の満了までに納付されないときは、その特許は、当該期間の最終月内の定められた日が経過した時に効力を失う。
- (4) 所定の期間が終了する月の後 6 月で終了する期間内に更新手数料及び所定の追加手数料が納付されるときは、その特許は、本法の適用上、期間満了していなかったものとして扱われ、その結果、
  - (a) 前記の追加期間内に当該特許に基づいて又はこれに関係してされた何れの事柄も有効であり、
  - (b) それが期間満了していなかったならばその侵害を構成する筈である行為は、その侵害を構成し、及び
  - (c) 特許が期間満了していなかったならば国の業務のためにする特許発明の実施を構成する筈である行為は、その実施を構成する。
- (5) 規則には、更新手数料が特許の登録所有者から特許庁に所定の期間の満了前かつ当該通知の作成前に納付されなかった旨をこの者に通知するよう長官に命じる規定が含まなければならない。

### 第 26 条 単一性の欠如により排斥されることのない特許

- 何人も、如何なる手続においても特許に対して又は特許明細書の訂正に対して、特許明細書に包含されるクレームであって現にあるがままの又は場合により訂正されようとするものが、
- (a) 複数の発明、又は
  - (b) 発明が単一の発明概念を構成するよう相互に関連付けられていない 1 群の発明、

に係わるという理由によって異論を申し立てることができない。

### 第 27 条 特許付与後に明細書を訂正する一般的権限

- (1) 本条の以下の諸規定及び第 76 条に従うことを条件として、長官は、特許権者の申請により、自己の適切と認める条件(存在する場合)を付して、その特許明細書を訂正することを許可することができる。
- (2) 特許の効力が争われる可能性のある手続が裁判所又は長官において係属中である場合は、本条に基づいて訂正が許されることはない。
- (3) 本条に基づく特許明細書の訂正は、特許付与の時から効力を有し、また、常に効力を有したものとみなす。
- (4) 長官は、その旨の申請が自己宛にされなくても、登録商標を認識するために特許明細書を訂正することができる。
- (5) 何人も、特許権者による本条に基づく申請に対しては、長官に異議を申し立てることができる。長官に異議が申し立てられたときは、長官は、その旨を所有者に通知し、かつ、当該申請を許可するか否かを決定する上でこの異議を審査する。
- (6) 長官は、本条に基づく申請を許可するか否かを決定する上で、欧州特許条約に基づく関係する原則を考慮する。

### 第 28 条 失効した特許の回復

- (1) 特許がその更新手数料の納付がないために効力を失った場合は、所定の期間内に長官に特許回復を申請することができる。
  - (1A) この期間を規定する規則は、国務大臣にとって必要かつ適正と思われるような経過規定及び留保規定を含むことができる。
- (2) 本条に基づく申請は、特許権者であった者又は当該特許が効力を失わなかったならば当該特許を受ける権原を有した筈であった他の者がすることができる。特許が 2 以上の者に共有されていた場合は、その申請は、長官の許可を得て、そのうちの 1 又は数人が他の者の参加なしにすることができる。
  - (2A) 申請の通知は、所定の方法で長官によって公告される。
- (3) 長官は、特許権者が次のことをしなかったことが故意でなかったことに納得するときは、未納の更新手数料及び所定の追加手数料の納付により、命令をもって当該特許を回復させる。
  - (a) 所定の期間内に更新手数料を納付すること、又は
  - (b) 所定の期間が満了する月の後 6 月をもって満了する期間内に更新手数料及び所定の追加手数料を納付すること
- (4) 本条に基づく命令は、長官が適切と認める条件(登録に関する規則の規定であって遵守していないものを遵守するよう要求する条件を含む)を付して出すことができる。特許権者が前記命令の条件を遵守しないときは、長官は、その命令を取り消し、自己の適切と認める当該取消上当然の指示を出すことができる。
- (5) から (9) まで [廃止]

### 第 28A 条 特許回復命令の効力

- (1) 特許回復命令の効力は次のとおりである。

- (2) 失効から回復までの期間に特許に基づいて又はそれに関してされた事柄は、有効なものとして扱われる。
- (3) 当該期間中にされて、当該特許が失効していなかったならば侵害を構成していたと思われる事柄は、次の場合は侵害として扱われる。
- (a) 当該事柄が、当該特許が第 25 条(4)に基づいて更新可能な時期にされた場合、又は
- (b) 当該事柄が先の侵害行為の継続若しくは繰り返しである場合
- (4) 当該特許の更新がもはや不可能となった後かつ回復申請の通知の公告の前に、ある者が、
- (a) 当該特許が失効していなかったならば当該特許の侵害を構成していたと思われる行為を善意に開始したか、又は
- (b) 当該行為の実際上のかつ真摯な準備を善意に行った場合は、その当事者は、特許の回復にも拘らず、その行為を継続し、又は場合によりその行為を行う権利を有する。ただし、この権利は、その行為を行うためのライセンスの他人への付与には及ばない。
- (5) 業として当該行為又は準備が行われた場合は、(4)に基づいて付与される権利を有する者は、
- (a) 現に当該事業に携わっている自己の何れかのパートナーによる当該行為の実行を許可することができ、かつ
- (b) 当該行為又は準備が行われた事業部分を取得する者に対してこの権利を譲渡し又は死亡(法人の場合は解散)の理由で移転することができる。
- (6) (4)又は(5)により付与される権利の行使においてある製品が他人宛に処分されたときは、当該他人及びこの他人を通じて権利主張する者は、当該製品が当該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扱うことができる。
- (7) 前記の規定は、特許侵害に関して適用されるのと同様に、国の業務のための特許の実施に関して適用される。

## 第 29 条 特許の放棄

- (1) 特許権者はいつでも、長官への通知により自己の特許の放棄を申し出ることができる。
- (2) 本条に基づく特許の放棄に対しては、何人も長官に異議を申し立てることができる。長官に異議の申立があるときは、長官は、特許権者にその旨を通知し、この問題を決定する。
- (3) 特許を適法に放棄することができるのと長官が納得するときは、長官はこの申出を受理し、この受理の通知が公報に公告される日から当該特許は効力を失う。ただし、前記の日前に犯された如何なる行為についても侵害訴訟は提起することができず、また、前記の日前に国の業務のための当該特許発明の実施に対して補償金を請求する権利は生じない。

## 特許及び出願の財産的性質並びに登録

### 第 30 条 特許及び特許出願の性質及び取引

(1) 特許又は特許出願は、資産(有形資産ではない)であり、特許若しくは特許出願及びこれらに関する権利は、(2)から(7)までにより移転、設定又は付与することができる。

(2) 第 36 条(3)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関する権利は、譲渡し又は譲渡抵当に入れることができる。

(3) 特許若しくは特許出願又はこれらに関する権利は、他の資産と同様に法の効力によって帰属するものとし、また、人格代表者の同意をもって帰属させることができる。

(4) 第 36 条(3)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を実施するために当該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) ライセンスに定める限り、当該ライセンスに基づいてサブライセンスを付与することができ、かつ、当該ライセンス又はサブライセンスは、譲渡し又は譲渡抵当に入れることができる。

(b) 当該ライセンス又はサブライセンスは、他の資産と同様に法の効力によって帰属するものとし、また、人格代表者の同意をもって帰属させることができる。

(5) (2)から(4)までは、本法の以下の諸規定に従うことを条件として効力を有する。

(6) 次の取引、すなわち、

(a) 特許若しくは特許出願又はこれらに関する権利の譲渡又は譲渡抵当、又は

(b) 前記の特許、特許出願又は権利に関する同意の何れも、

書面で作成され、かつ、譲渡人若しくは譲渡抵当権設定者又はその代理人(人格代表者による同意その他の取引の場合はその人格代表者又はその代理人)によって署名されなければ効力を有さない。

(6A) (6)にいう取引が法人によるものである場合は、同項でいう譲渡人若しくは譲渡抵当権設定者又はその代理人により署名された取引は、当該法人の捺印がある取引を含むものとする。

(7) 特許若しくは特許出願又はこれらに対する持分の譲渡及び特許又は特許出願に基づいて付与される排他的ライセンスは、その譲受人又はライセンシーに対して、従前の侵害について第 61 条若しくは第 69 条により訴訟手続を提起し又は従前の行為について第 58 条に基づいて訴訟手続を提起する譲渡人又はライセンサーの権利を与えることとなる。

### 第 31 条 スコットランドにおける特許及び特許出願の性質及び取引

(1) 第 30 条の効力は、スコットランドには及ばない。ただし、代わりに、本条の以下の諸規定をこの地に適用する。

(2) 特許又は特許出願及びこれらに関する権利は、無体動産であり、次の各項及び第 36 条(3)の規定は、当該財産権に関するライセンス付与、譲渡及び担保の設定に適用する。

(3) 特許若しくは特許出願又はこれらに関する権利は、譲渡することができ、また、特許若しくは特許出願又はこれらに関する権利について担保を設定することができる。

(4) ライセンスは、特許又は特許出願の主題である発明を実施するために当該特許又は特許出願に基づいて付与することができる。

(5) (4)に基づくライセンスに定める限り、当該ライセンスに基づいてサブライセンスを付与

することができ、かつ、当該ライセンス又はサブライセンスは、譲渡し若しくは担保に付すことができる。

(6) 本条に基づく譲渡又は担保の設定は、1995年書面の要件(スコットランド)法に従って署名された書面をもってのみ実行することができる。

(7) 特許若しくは特許出願又はこれらに対する持分の譲渡及び特許又は特許出願に基づいて付与される排他的ライセンスは、譲受人又はライセンシーに対して、従前の侵害について第61条若しくは第69条により訴訟手続を提起し又は従前の行為について第58条に基づく訴訟手続を提起する譲渡人又はライセンサーの権利を与えることとなる。

### 第32条 特許登録簿等

(1) 長官は、特許登録簿を維持するものとし、当該登録簿は本条により制定される規則を遵守するものとし当該規則に従って保管される。

(2) 本法又は規則の他の何れの規定をも害することなく、規則は、次の事項に関する規定をこれらの事項について要件を課する規定も含めて定めることができる。

(a) 特許及び公開された特許出願の登録

(b) 特許及び特許出願に関する権利に影響を及ぼす取引、証書又は事件の登録

(ba) 第74A条に基づいて示された又は示されるべき意見に関する通知の登録簿への記入

(c) 登録することが要求される何れかの事項に関連する所定の書類又は書類の部類の長官への提供

(d) 登録簿及び登録に関連して特許庁に提出される書類に存在する過誤の訂正

(e) 登録簿に関して本法又は規則に基づいてされる事柄の公告及び告示

(3) (2)(b)にも拘らず、信託の通知は、明示的であるか黙示的であるか又は擬制的であるかを問わず、登録簿に記入してはならない。また、長官は、当該通知によって何らの影響も受けることはない。

(4) 登録簿は、書類の形式で保存する必要はない。

(5) 公衆は、規則に従うことを条件として、適時に特許庁において登録簿を閲覧する権利を有する。

(6) 登録簿への記入事項の認証謄本又は登録簿の認証抄本を申請する者は、認証謄本及び抄本に関して規定されている手数料を納付することによってその謄本又は抄本を入手することができる。また、規則には、非認証謄本又は抄本を申請する者は非認証謄本及び抄本に関して規定されている手数料を納付することによってその謄本又は抄本を入手することができる。

(7) (6)又は同項により制定された規則に基づく申請は、所定の方法によって行わなければならない。

(8) 書類の形式以外の方法で保存されている登録簿の一部に関して、

(a) (5)によって付与される閲覧の権利は、登録簿の内容を調査する権利であり、及び

(b) (6)又は規則によって付与される謄本又は抄本を受ける権利は、謄本又は抄本を、持ち出すことができ、かつ、見て読むことができる様式で受けることができる権利である。

(9) (12)に従うことを条件として、登録簿は、本法又は規則によって登録することが要求されている又はその権原が与えられているすべての事柄の一応の証拠となり、また、スコットランドにおいては、この種のすべての事柄の十分な証拠となる。



(10) 長官の署名を要し、本法又は規則によって長官が行うことの権原を与えられている登録記入事項がされている若しくはされていないこと、又は長官が行うことの権原を与えられているその他の事柄がされている若しくはされていないことを証明する証明書は、そのように証明された事項の一応の証拠となり、また、スコットランドにおいてはその十分な証拠となる。

(11) 次のもの、すなわち、

(a) (6)に基づいて提供される登録簿上の記入事項の謄本又は登録簿の抄本、

(b) 特許庁に保存されている書類、特許の明細書又は公開された特許出願の謄本又は抄本、のうちで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、更なる証明なしに及び原本の提出なしに証拠であると認められ、また、スコットランドにおいては、この証拠は十分な証拠となる。

(12) [廃止]

(13) 本条において「認証謄本」、「認証抄本」は、長官によって認証され、特許庁の捺印を付された謄本及び抄本を意味する。

(14) 本法においては、文脈上別意に解釈することを要する場合を除いて、

名詞としての「register」とは、特許登録簿をいい、

動詞としての「register」とは、何らかの事柄に関しては、登録簿に当該事柄を登録しその細目を登録し、又はその通知を記入し、人に関しては、登録簿にその者の名称を記入することをいい、

類似する表現は、この趣旨に従って解釈する。

### 第33条 特許に関する権利についての登録等の効果

(1) 本条が適用される取引、証書又は事件により特許又は特許出願に関する財産権を取得したと主張する者は、本条が適用される先の取引、証書又は事件により当該財産権を取得したと主張する他人に対し、当該後の取引、証書又は事件の時に次の事情があったことを条件として、当該財産権の適格者として対抗することができる。

(a) 当該先の取引、証書又は事件が登録されなかったこと、又は

(b) 未公開の出願の場合は、当該先の取引、証書若しくは事件が登録官に届出がされていないこと、及び

(c) 何れにせよ、当該後の取引、証書若しくは事件に基づいて前記のとおり主張する者が当該先の取引、証書若しくは事件を知らなかったこと

(2) (1)は、何人かが本条の適用される取引、証書又は事件により特許又は特許出願に関する何らかの権利を取得したと主張する場合において、この権利が本条の適用される先の取引、証書又は事件により同様に取得された権利と抵触するときにも、等しく適用する。

(3) 本条は、次の取引、証書及び事件に適用する。

(a) 特許、特許出願及びこれらに関する権利の譲渡

(b) 特許又は特許出願の譲渡抵当又はそれについての担保の設定

(c) 特許又は出願に基づくライセンス若しくはサブライセンスの付与、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) 特許若しくは出願の所有者若しくは共同所有者の1又は特許若しくは特許出願に関する権利を有する者の死亡及び人格代表者の同意による当該特許、特許出願又は権利の帰属

- (e) 裁判所その他の権原を有する当局の命令又は指示であって、
  - (i) 特許若しくは出願若しくはこれらに関する権利を何人かに移転すべき旨、又は
  - (ii) 何人かの名義である出願を手續すべき旨のもの、
- 及び何れの場合においても裁判所又は当局が当該命令又は指示を出す権限を有する事件
- (4) 取引、証書又は事件の登録申請があつたにも拘らず、当該取引、証書又は事件が未だ登録されていないときは、(1)(a)の適用上、前記申請の登録を当該取引、証書又は事件の登録とみなす。

#### 第 34 条 登録簿の更正

- (1) 裁判所は、不服当事者の申請により、登録簿に記入、変更又は削除することによって登録簿を更正すべき旨を命じることができる。
- (2) 本条に基づく訴訟手續において、裁判所は、登録簿の更正に関連して解決することが必要又は適切な如何なる問題を判決することができる。
- (3) 裁判所の規則は、本条に基づく申請の長官への通知、当該申請に関する長官の出廷及び当該申請に関する裁判所命令の執行について規定することができる。

#### 第 35 条 [廃止]

#### 第 36 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ときは、その各人は、別段の合意に従うことを条件として、当該特許につき均等の未分割持分を有する。
- (2) 2 以上の者が特許権者であるときは、本条の規定及び別段の合意に従うことを条件として、
- (a) その各人は、当該発明について本項及び第 55 条がないものとする場合は当該特許の侵害に該当することになる如何なる行為も、自己の利益のために、かつ、他の共有者の同意を得ること又は他の共有者への説明を要することなく、自身で又は代理人により実行することができる、及び
  - (b) 前記の如何なる行為も、当該特許の侵害に該当することはない。
- (3) 第 8 条、第 12 条及び第 37 条の規定並びに現に効力を有する契約に従うことを条件として、2 以上の者が特許権者であるときは、その各人は、他の共有者の同意を得なければ、次のことをすることができない。
- (a) 特許明細書を訂正し、又は当該訂正の許可若しくは特許の取消を申請すること、又は
  - (b) 当該特許に基づいてライセンスを付与し、又は特許の持分を譲渡し若しくは譲渡抵当に付すこと、又はスコットランドにおいてはこれを担保に付させ若しくは付すことを許可すること
- (4) 前記 3 項の規定に従うことを条件として、2 以上の者が特許権者であるときは、何れか他の者は、当該発明の要素でこれを実施するために不可欠なものに係わる手段をこれらの者の 1 に供給することができる。本項による前記手段の供給は、当該特許の侵害に該当することはない。
- (5) 特許製品が 2 以上の共同所有者の何れかによりある者に処分されるときは、当該ある者及びその者を通じて権利主張するその他の者は、当該製品が単一の登録所有者によって処分

されたのと同じように当該製品を扱うことができる。

(6) (1)又は(2)の如何なる規定も、受託者又は死亡者の人格代表者の相互の権利若しくは義務又はそれらの者の権利若しくは義務自体に影響を及ぼすことはない。

(7) 本条の前記諸規定は、特許について効力を有するのと同様に特許出願についても効力を有するものとし、

(a) 特許及び特許が付与されるというときは、それぞれ特許出願及び特許出願がされることを含むものとし、及び

(b) (5)において特許製品というときは、前記の趣旨に従って解さなければならない。

### 第 37 条 特許付与後における特許を受ける権利の決定

(1) 発明に特許が付与された後においては、当該特許についての所有権を有するか又は主張する者は、次の問題を長官に付託することができる。

(a) 真実の特許権者は誰であるか

(b) 特許が付与された者に対して付与されるべきであったか否か、又は

(c) 特許についての権利が他の者に移転され又は付与されるべきであるか否か

長官は、この問題を決定し、この決定を実行するのに適切と認める命令を出す。

(2) (1)の一般性を害することなく、同項に基づく命令には次の事項の規定を設けることができる。

(a) 同項に基づいて付託をした者が特許権者として登録されている者に包含されるべき旨(何れかの他人を排除するか否かを問わない)を指示すること

(b) 前記の者が特許についての権利を取得することになった取引、証書又は事件を登録するべき旨を指示すること

(c) 特許についてのライセンスその他の権利を付与すること

(d) 特許権者又は当該特許についての何らかの権利を有する者に前記命令の他の規定を実行するのに必要な事柄であって前記命令に記載されているものを実行するべき旨を指示すること

(3) (2) (d)に基づいて指示を与えられた者が当該指示を含む命令の日から 14 日以内に当該指示を実行するのに必要な何らかの事柄を実行することを怠る場合に、自己に有利な指示が出された者又は自己が行った付託に対して当該指示を含む命令を出された者が長官宛に申請したときは、長官は、当該指示が与えられた者に代わり当該事柄を実行する権原をその請求人に与えることができる。

(4) 長官が本条に基づく付託によって特許がこれを受ける権原を有さない者(単独であるか他人と共同であるかを問わない)に付与された事実を発見し、また、第 72 条に基づく申請により前記の理由によって当該特許を条件付きで又は無条件で取り消すべき旨を命じるときは、長官は、当該申請人又はその権原承継人が第 76 条に従うことを条件として、次のものについて新たな特許出願をするよう命じることができる。

(a) 無条件の取消の場合は当該特許の明細書に記載される事項の全部、及び

(b) 条件付き取消の場合は第 75 条に基づく訂正によって当該明細書から除去されるべきものと長官の思料する事項

当該新たな出願がされるときは、付託に係る特許出願がされた日に出願されたものとみなす。

(5) 当該付託があったときは、これが特許付与日から 2 年の後にされた場合は、当該特許が

これを受ける権原を有さない者に付与されたとする理由に基づいて付託に係る特許を移転すべき旨の命令は本条に基づいて出すことはできず、かつ、(4)に基づく同理由による何らの命令も出すことができない。ただし、特許権者として登録されている者が、特許付与の当時又は場合によりその者への当該特許の移転のときに自己が当該特許を受ける権原を有さない事実を知っていたことが明らかにされるときはこの限りでない。

(6) 本条に基づく命令は、受託者又は死亡者の人格代表者の相互の権利若しくは義務又はそれらの者の権利若しくは義務自体に影響を及ぼすことはない。

(7) 本条に基づいて問題が長官に付託されるときは、(2)により又は(4)に基づいてなされる当該付託による命令は、当該付託が特許権者又は当該特許についての権利を有する者として登録されている者であって当該付託の当事者である者を除く全員に通知される場合を除き、出すことができない。

(8) 長官が本条に基づく付託がされ、自己に付託された問題を裁判所がより適切に解決することができると思料するときは、長官は、本件を処理することを拒絶することができ、本件を解決して確認判決をする裁判所の権限又はスコットランドの裁判所の宣言的管轄権を害することなく、裁判所は、これを処理する権限を有する。

(9) 裁判所は、管轄権の発動があった訴訟手続が特許付与日から起算して2年の後に開始されるときは、特許がこれを受ける権原を有さない者に付与されたか否かの問題を前記の宣言的管轄権を行使して決定してはならない。ただし、特許権者として登録されている者が特許付与の当時又は場合によりその者への当該特許の移転のときに自己が当該特許を受ける権原を有さない事実を知っていたことが明らかにされるときはこの限りでない。

### 第38条 第37条に基づく特許移転の効果

(1) 特許がある者(旧所有者)から1又は複数の者(旧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37条に基づいて出されるときは、(2)に該当する場合を除き、旧所有者により付与され又は設定されたライセンスその他の権利は、第33条及び当該命令の規定に従うことを条件として、引き続き効力を保持し、かつ、当該特許が移転されるべき旨の命令の受益者(新所有者)によって付与されたものとみなす。

(2) 特許が旧所有者から旧所有者でない1又は複数の者に(当該特許がこれを受ける権原を有さない者に付与されたとする理由で)移転されるべき旨の命令が出されるときは、当該特許についてのライセンスその他の権利は、前記命令の規定及び(3)に従うことを条件として、その者が当該特許の新所有者として登録されると同時に効力を失う。

(3) 特許が(2)にいうとおり移転されるべき旨又は旧所有者以外の者が新たな特許出願をすることができる旨の命令が前記のとおり出される場合において、前記命令の発出という結果を生じる同条に基づく問題の付託が登録される前に、当該特許の旧所有者又はライセンシーが善意で連合王国において当該発明を実施し若しくはその実施につき実際上のかつ真摯な準備をしたときは、この旧所有者又はライセンシーは、所定の期間内に新所有者又は場合により新出願人に対してする請求により、新たな出願の主題に限りその発明の実施を継続する又は場合によりこれを実施するためのライセンス(ただし排他的ライセンスではない)を付与される権原を有する。

(4) 前記のライセンスは、合理的な期間について、合理的な条件の下に、付与されなければならない。

(5) 特許の新所有者若しくは場合により新出願人又は自己が前記のライセンスを付与される権原を有すると主張する者は、その者がそのような権原を有するか否か及び前記の期間又は条件が合理的であるか否かの問題を長官に付託することができる。長官は、この問題を決定するものとし、かつ、適切と認めるときは、前記のライセンスを付与すべき旨を命じることができる。

## 従業者発明

### 第 39 条 従業者発明に関する権利

(1) 法律の規定に如何なる定があるとしても、従業者のした発明は、従業者と使用者との間においては、本法及び他のすべての適用上、次の場合は使用者に属する。

(a) それが、従業者の通常の業務遂行の過程において若しくはその通常の業務外の業務であっても特に当該従業者の任務とされるものの遂行の過程においてされ、かつ、何れの場合も前記業務の遂行の結果としてある発明が成立すると合理的に期待されるような事情がある場合、又は

(b) それが、従業者の業務遂行の過程においてされ、また、その発明の当時の当該従業者の業務の性質及びその業務の性質から生じる特定の責任に照らし、当該従業者が使用者の企業の利益を推進する特別の義務を負っていた場合

(2) 従業者のした他の何れの発明も、従業者と使用者との間においては、前記の適用上、従業者に属するものとみなす。

(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、

(a) 特許出願を行う目的で、当該従業者又はその者に基づいて権利主張する者によって、又はこれらの者の代理によって、又は

(b) 当該発明を実施する目的で何人かによって、

行われる如何なることも、従業者と使用者との間において、当該発明に関するひな形又は書類において使用者が有する著作権又は意匠権を侵害することにはならない。

### 第 40 条 一定の発明について従業者の受ける補償金

(1) 所定の期間内に従業者のする申請に基づいて、裁判所又は長官が、

(a) 当該従業者が、特許を付与された発明であって使用者に属するものを創作し、

(b) 特に使用者の企業の規模及び性質に照らし、当該発明若しくはそれに係る特許(又は両方の組合せ)が当該使用者に著しい利益をもたらしており、及び

(c) 前記の事実を照らし、当該従業者が当該使用者から支払われるべき補償金の裁定を受けるのが適切である、

と思料するときは、裁判所又は長官は、第 41 条に基づいて決められる額の前記補償金を当該従業者に裁定することができる。

(2) 所定の期間内に従業者のする申請に基づいて、裁判所又は長官が、

(a) 従業者の創作した発明であって当該従業者に属するものについて特許が付与され、

(b) 当該発明に係る又は当該発明の特許若しくは特許出願に係る従業者の権利が指定日以降使用者に譲渡され又は当該特許若しくは出願に基づく排他的ライセンスが指定日以降使用者に付与されており、

(c) 譲渡契約、付与契約又は何らかの付随契約(「関係契約」)から従業者の受ける利益が当該発明若しくはその特許(又は両方)から使用者の受ける利益に比較して不適正であり、及び

(d) 前記の事実を照らし、当該従業者が関係契約から受ける利益のほかに当該使用者から支払われるべき補償金の裁定を受けるのが適切である、

と思料するときは、裁判所又は長官は、第 41 条に基づいて決められる額の補償金を当該従業者に裁定することができる。

(3) (1)及び(2)は、関係団体協定において当該発明と同一部類の発明について当該従業者と同一部類の従業者に対する補償金の支払を定めている場合は、当該従業者の発明に適用しない。

(4) (2)は、関係契約又は前記発明に適用される何らかの(前記の団体協定とは異なる)協定に如何なる定があるとしても効力を有する。

(5) 長官は、本条に基づく申請がされて、その申請が裁判所によってより適切に解決することのできる事項を含むと思料するときは、本件の処理を拒絶することができる。

(6) 本条において、

裁判所における訴訟手続に関して「所定の期間」とは、裁判所規則で定める期間をいい、

「関係団体協定」とは、当該従業者の所属する労働組合又はその代理人により及び当該使用者又はその所属する使用者団体により作成されて発明当時に効力を有する団体協約であって、1992年労働組合労働関係(統合)法の趣旨に該当するものをいう。

(7) 本条において使用者又は従業者に属する発明とは、使用者又は従業者との間においてそのように帰属することになる発明をいう。

#### 第41条 補償金の額

(1) 第40条(1)又は(2)に基づく従業者への補償金の裁定額は、次の何れかから当該使用者が受けた又は受けることを合理的に期待することのできる利益の(一切の事情に照らした)公正な配分を当該従業者に保証するようなものでなければならない。

(a) 当該発明

(b) 発明特許

(c) 使用者と関連するある者への次の何れかの権利の譲渡又は付与

(i) 発明についての財産権若しくは何れかの権利、又は

(ii) 特許出願についての財産権若しくは何れかの権利

(2) (1)の適用上、使用者と関連するある者への、

(a) 当該発明の特許若しくは特許出願についての財産権若しくは何れかの権利、又は

(b) 当該発明についての財産権若しくは何れかの権利、

の譲渡若しくは付与から当該使用者の受けた又は受けることを期待する利益の額は、その者が当該使用者と関連しなかったならば当該使用者が受けると合理的に期待することのできる額としなければならない。

(3) 国又は研究審議会が使用者の資格で、公共の研究の成果である発明の開発又は利用をその諸般の職務の1とする団体に、発明、特許若しくは特許出願についての財産権又は何れかの権利を、譲渡又は付与し、かつ、対価なしで又は名目的な対価のみで前記のとおり譲渡又は付与するときは、前記の団体が当該発明、特許又は特許出願から受ける利益は、本条の前記諸規定の適用上、国又は研究審議会が受ける利益として取り扱う。

本項において「研究審議会」とは、1965年科学技術法の適用上の研究審議会である団体をいう。

(4) 常に使用者に属する発明に関して従業者に保証するべき利益の公正な配分を決定するに際し、裁判所又は長官は、特に、次の事項を考慮しなければならない。

(a) 従業者の業務の性質、その報酬額及び従業者が自己の雇用から受ける若しくは受けた又は当該発明に関して本法に基づいて受けたその他の利益

- (b) その発明をする上で従業者が費やした努力及び熟練度
- (c) 何れかの他人が当該従業者と共同でその発明をする上で費やした努力及び熟練度並びにその発明の共同発明者でない他の従業者が与えた助言その他の支援
- (d) その発明を創作、開発及び実施する上で助言、施設その他の支援、諸般の機会並びにその管理的商業的熟練及び活動を提供したことによる使用者の寄与
- (5) 本来的に従業者に属する発明に関して従業者に保証すべき利益の公平な配分を決定するに際し、裁判所又は長官は、特に、次の事項を考慮しなければならない。
  - (a) その発明又はその発明の特許に関して本法その他に基づいて付与されたライセンスにおける条件
  - (b) 従業者が何れかの他人と共同でその発明を創作した程度
  - (c) その発明を創作、開発及び実施する上での使用者の(4)(d)にいう寄与
  - (6) 第40条に基づく補償金の支払命令は、一括支払若しくは定期支払又はその併用の命令とすることができる。
  - (7) 1889年解釈法第32条(法定による権限は一般に随時行使することができるとする規定)を害することなく、第40条に基づく従業者の申請により前記の命令を出すことを裁判所又は長官が拒絶することは、当該従業者又はその権原承継人が同条に基づいて更に申請をすることを妨げるものではない。
  - (8) 裁判所又は長官が前記の命令を出したときは、裁判所又は長官は、使用者又は従業者何れかの申請によりこれを変更し若しくは取り消し、又は前記命令のうちの何れかの規定の執行を停止し、また、当該執行停止の規定を回復することができる。第40条(5)は、同条に基づく申請に適用するのと同様に、前記の申請に適用する。
  - (9) イングランド及びウェールズにおいては、第40条に基づいて長官の裁定した金額は、当該裁判所がそのように命じるときは、県裁判所の出す強制執行命令により取り立て、その他の場合は同裁判所の命令に基づいて支払うべきものとして取り立てる。
  - (10) スコットランドにおいては、第40条に基づいて長官の出す金銭の支払命令は、スコットランドの何れかの執行官管轄区の執行官裁判所の出した強制執行令状を伴う抜粋登録仲裁判決と同様の方法で執行することができる。
  - (11) 北アイルランドにおいては、第40条に基づいて長官の出す金銭の支払命令は、それが金銭判決であるものとして執行することができる。
  - (12) マン島においては、第40条に基づいて長官の出す金銭の支払命令は、法廷から出された強制執行命令と同様の方法で執行することができる。

#### 第42条 従業者発明に関する契約の執行可能性

- (1) 本条は、従業者の創作した発明に関する契約であって当該従業者が、
  - (a) (単独の又は他人と共同した)使用者と共に、又は
  - (b) 使用者の請求により若しくは従業者の雇用契約に従い、何れかの他人と共に、締結するもの(締結の時期如何を問わない)に適用する。
- (2) 本条の適用される契約中の条件であって指定日及び当該契約の日付後に従業者の創作した何らかの部類の発明又は当該発明の特許又は特許出願についての従業者の権利を縮小させるものは、それが前記のとおり創作された当該部類の発明又は当該発明の特許若しくは特許出願についての従業者の権利を縮小させる限度までは、当該従業者に対して執行することができる。



できない。

(3) (2)は、法律の規定その他により従業者が使用者に負う守秘義務を免除するものと解してはならない。

(4) 本条は、従業者と国以外の使用者との間に締結される契約に適用するのと同様に、使用者としての国又はその代理人が国の従業者と締結する何らかの取極に対し適用し、また、本条の適用上、「国の従業者」とは、政府部局若しくは制定法により付与される職務を国の代理として行う公務員若しくは組織体にその各般の目的で雇用される者又は国の海軍、陸軍若しくは空軍に奉職する者をいう。

### 第43条 補則

(1) 第39条から第42条までは、指定日前に創作された発明には適用しない。

(2) 第39条から第42条までは、従業者がその発明をしたときに次の何れかの条件が満たされていた場合を除き、前記の発明には適用しない。

(a) 当該従業者が主として連合王国で雇用されたこと、又は

(b) 当該従業者が主として何れの場所でも雇用されていなかったか若しくはその雇用場所を特定することができなかったが、その使用者が当該従業者を所属させた事業所を連合王国内に有した(当該従業者を何れか他の場所にも所属させたか否かを問わない)こと、

(3) 第39条から第42条まで及び本条において、文脈上別異に解することを要する場合を除き、従業者による発明の創作というときは、従業者が単独で又は何れかの他人と共同で発明を創作することをいい、他の従業者が発明を創作する際の従業者の単なる助言その他の支援による寄与を含まない。

(4) 第39条から第42条までにおいて、特許及び特許が付与されるというときは、それぞれ連合王国の法律若しくは何れかの他国の現に有効な法律に基づくか又は条約に基づくかを問わず、特許その他の保護及び特許その他の保護が付与されることをいう。

(5) 第40条及び第41条の適用上、発明又は特許から使用者が受け又は受けることを期待する利益は、当該発明又は特許に関して第40条に基づき裁定がされる前に当該使用者が死亡するときは、その人格代表者又はその人格代表者の同意によって当該発明又は特許が帰属することになった者が当該発明又は特許から受け又は受けることを期待する利益を含むものとする。

(5A) 第40条及び第41条の適用上、発明から使用者が受け又は受けることを期待する利益は、当該発明の特許が消滅し又は権利放棄され若しくは取り消された後は、発明から受け又は受けることを期待する利益を含まないものとする。

(6) 従業者がその創作した特許発明に関して第40条に基づいて裁定がされる前に死亡するときは、その人格代表者又はその権原承継人は、同条(1)又は(2)に基づく補償金の申請をし又はその手続を遂行する当該従業者の権利を行使することができる。

(7) 第40条、第41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) 1970年所得税法人税法第533条(関連する者の定義)は、前記税法の適用上ある者が他人と関連するか否かの問題の解決について適用するのと同様に、第41条(2)適用上のこの問題の解決に適用する。

## 特許製品等に関する契約

第 44 条 [廃止]

第 45 条 [廃止]

## ライセンス及び強制ライセンス

### 第 46 条 権利としてのライセンスが取得可能である旨の登録簿への記入の特許権者による申請

(1) 特許付与後はいつでも、その所有者は、当該特許に基づくライセンスを権利として取得可能である旨の記入を登録簿にするよう長官に申請することができる。

(2) 前記の申請があるときは、長官は、当該特許についての権利を有する者として登録されている者に前記申請があった旨を通知し、また、長官においてその特許権者が当該特許に基づいてライセンスを付与することを契約上禁止されていないことを納得するときは、前記の記入をしなければならない。

(3) ある特許に関して前記の申請があるときは、

(a) 何人も前記の記入があった後はいつでも、合意によって定められる条件又はその合意がないときは特許権者若しくはそのライセンスを求める者の申請により長官の定める条件をもって、権利として当該特許に基づくライセンスを取得することができる。

(b) 長官は、前記の記入がされる前に当該特許に基づいて付与されたライセンスの所有者の申請により、当該ライセンスを前記のとおり定められる条件の下での権利としてのライセンスに変更することを命じることができる。

(c) 特許侵害(欧州経済共同体の加盟国でない国からの物品の輸入以外の方法によるもの)の訴訟手続において被告が前記の条件の下にライセンスを取得することを約束するときは、その被告に対し如何なる差止命令をも出すことができず、また、損害賠償によって被告から回復することのできる金額(存在する場合は、前記の条件の下に前記のライセンスが最先の侵害行為の前に付与されていたならばライセンシーとしての被告により支払われる筈であった金額の2倍を超えることはできない。

(d) 更新手数料に関する期日が前記の記入日後に到来するときは、更新手数料は、前記の記入がなかったならば納付する筈である更新手数料の半額とする。

(3A) (3)(c)に基づく約束は、訴訟手続における最終命令の前はいつでも、責任を認めることなく交わすことができる。

(3B) (3)(d)の適用上、更新手数料に関する期日は、その満了時に更新手数料が納付されなかったときは第 25 条(3)により当該特許が失効する日とする。

(4) ライセンスに基づくライセンシーは、当該特許の侵害を阻止するための訴訟手続を提起するよう特許権者に請求することができる(合意によって条件が定められたライセンスの場合は、そのライセンスに別段の明示の定があるときはこの限りでない)。その所有者が訴訟手続の提起を拒絶し又は前記の請求があった後 2 月以内にこれを提起することを怠るときは、当該ライセンシーは、自己がその所有者であるものとして自己の名義で、かつ、その所有者を被告として侵害訴訟を提起することができる。

(5) 被告として当該訴訟手続に参加させられた所有者は、出廷してその訴訟に参加しない限り、如何なる費用又は経費も負担する義務を負わない。

### 第 47 条 第 46 条に基づく記入の抹消

(1) 特許について第 46 条に基づき記入がされた後はいつでも、その特許権者は、その記入を抹消するよう長官に申請することができる。

(2) 前記の申請がある場合において、前記の記入がなかったならば納付している筈であるすべての更新手数料の残額が納付され、かつ、当該特許に基づくライセンスが存在しないこと又は当該特許に基づくライセンシーの全員が前記の申請に同意したことを長官が納得するときは、長官は、前記の記入を抹消することができる。

(3) 特許について第 46 条に基づいて記入がされた後の所定の期間内に、自己が利害関係を有する契約によってその特許権者が当該特許に基づいてライセンスを付与することを前記の記入の当時に禁止されていたと主張する者は、その記入の抹消を長官に申請することができる。

(4) 当該特許権者が前記のとおり禁止されていることを(3)による申請に基づいて長官が納得するときは、この記入を抹消しなければならず、当該所有者は、前記の記入がなかったならば納付している筈のすべての更新手数料の残額に等しい金額を長官の指定する期間内に納付しなければならない。前記の金額が納付されないときは、その特許は、前記の期間の満了と同時に効力を失う。

(5) 前記の記入が本条に基づいて抹消されるときは、当該特許権者のその後の権利及び義務は、前記の記入がなかった場合におけるのと同様とする。

(6) 本条に基づいて申請がされるときは、

(a) (1)に基づく申請の場合は何人も、及び

(b) (3)に基づく申請の場合は当該特許権者は、

所定の期間内に、抹消に対する異議申立を長官にすることができる。長官は、当該申請を検討する上で、前記の異議申立が正当であるか否かを決定する。

#### 第 48 条 強制ライセンス：一般

(1) 特許付与日から 3 年又は所定の別の期間の満了後はいつでも、何人も、1 又は複数の適切な理由に基づいて、長官に対し、次のことを申請することができる。

(a) 当該特許に基づくライセンスを付与すべきこと

(b) 当該特許に基づくライセンスを権利として取得可能である旨の記入を特許簿にするべきこと、又は

(c) 申請人が政府部局であるときは、その申請において指定する者に当該特許に基づくライセンスを付与すべきこと

(2) 第 48A 条及び第 48B 条に従うことを条件として、長官は、前記適切な理由の何れかが認定されたことを納得する場合において、

(a) 当該申請が(1)(a)に基づくときは、長官の適切と認める条件の下に当該申請人にライセンスを付与すべき旨を命じ、

(b) 当該申請が(1)(b)に基づくときは、そこでいう記入をし、

(c) 当該申請が(1)(c)に基づくときは、長官の適切と認める条件の下に当該申請において指定された者にライセンスを付与すべき旨を命じることができる。

(3) 特許についての本条に基づく申請は、申請人が既に当該特許に基づくライセンスの所有者である場合もすることができる。何人も、前記のライセンスにおいてかその他においてかを問わず適切な理由において定められた何れかの事項を、自己のした承認又は自己がライセンスを受け入れたとの理由によって、主張することを禁止され又は阻止されることはない。

(4) 本条において「適切な理由」とは次をいう。

(a) 所有者が WTO 所有者である特許についてされた申請の場合は、第 48 条 A(1)に定める理

由

- (b) その他の場合は、第 48 条 B(1)に定める理由
- (5) 本条、第 48A 条、第 48B 条、第 50 条及び第 52 条の適用上、所有者は、次の何れかの場合に WTO 所有者となる。
  - (a) その者が WTO の加盟国である国の国民であるか又は当該国に定住する場合、又は
  - (b) その者が当該国に現実かつ真正の工業上又は商業上の施設を有する場合
- (6) (1)に基づく前記別の期間を規定する規則は、その草案が各議会に提出され、それぞれの決議により承認されない限り、制定することができない。

#### 第 48A 条 強制ライセンス：WTO 所有者

- (1) 所有者が WTO 所有者である特許についての第 48 条に基づく申請の場合は、適切な理由は次のとおりである。
  - (a) 特許発明が製品であるときは、当該製品に係る連合王国内での需要が合理的な条件の下で満たされない場合において、
  - (b) 当該特許権者が合理的な条件の下でのライセンス付与を拒絶するとの理由によって、
    - (i) 当該特許が付与された発明との対比で著しい経済的意義を有する重要な技術的進歩を伴う他の特許発明の連合王国内での実施が妨害若しくは阻止されること、又は
    - (ii) 連合王国内での商業的若しくは工業的活動の確立若しくは発展が不当に害されること
  - (c) 当該特許に基づくライセンスの付与又は特許製品の処分若しくは使用若しくは特許方法の使用に関して当該特許権者の課する条件のため、当該特許では保護されない材料の製造、使用若しくは処分又は連合王国内での商業的若しくは工業的活動の確立若しくは発展が不当に害されること
- (2) 所有者が WTO 所有者である特許についての第 48 条に基づく命令又は記入をしてはならない。ただし、次の場合はこの限りでない。
  - (a) 申請人が合理的な商業上の条件で所有者からライセンスを取得するために努力し、かつ
  - (b) その努力が合理的な期間内に成功しなかった場合
- (3) 特許発明が半導体技術の分野のものである場合は、第 48 条に基づく命令又は記入をしてはならない。
- (4) 特許について(1) (b) (i)にいう理由で第 48 条に基づく命令又は記入をしてはならない。ただし、他の発明の特許権者が関係特許の所有者及びそのライセンシーに対して合理的な条件の下に当該他の発明の特許に基づいてライセンスを付与することができ、かつ、これを付与する用意があることを長官が納得するときはこの限りでない。
- (5) 第 48 条に基づく命令又は記入により付与されたライセンスは、当該他の発明の特許も譲渡される者に対する場合を除き、譲渡してはならない。
- (6) 所有者が WTO 所有者である特許についての第 48 条に基づく命令又は記入により付与されるライセンスは、
  - (a) 排他的なものであってはならず、
  - (b) 企業のうちの特許発明を使用する部分又は営業権のうち当該部分に属する部分も譲渡される者に対する場合を除き、譲渡してはならず、
  - (c) 主として連合王国の市場への供給のためのものでなければならず、
  - (d) 当該ライセンスの経済価値を考慮して当該事情の下で適切な報酬を受ける権原を関係特

許の所有者に与える条件を伴わなければならない、及び

(e) その範囲及び存続期間が当該ライセンス付与の目的に限定されたものでなければならない。

#### 第 48B 条 強制ライセンス：他の場合

(1) 所有者が WTO 所有者でない特許についての第 48 条に基づく申請の場合は、適切な理由は次のとおりである。

(a) 特許発明が連合王国内で商業的に実施できる場合は、それが前記のとおり実施されていないか又は合理的にみて実行可能な極限まで前記のとおり実施されていないこと

(b) 特許発明が製品である場合は、連合王国内での当該製品に対する需要が、

(i) 合理的な条件の下で満たされていないこと、又は

(ii) 加盟国でない国からの輸入によって著しい程度まで満たされていること

(c) 特許発明が連合王国内で商業的に実施できる場合は、それが、

(i) 当該発明が製品である場合は、加盟国でない国からの製品輸入により、

(ii) 当該発明が方法である場合は、当該方法によって直接に生産される製品又は当該方法が適用される製品の加盟国でない国からの輸入により、

前記のとおり実施されることを妨害又は阻止されていること

(d) 合理的な条件の下でのライセンス付与を特許権者が拒絶するために、

(i) 連合王国内で生産される特許製品の輸出市場がその供給を受けていないこと、又は

(ii) 何れか他の特許発明の連合王国内での実施若しくは有効な実施で当該技術の分野に重要な寄与をするものが妨害若しくは阻止されていること、又は

(iii) 連合王国内での商業的若しくは工業的活動の確立若しくは発展が不当に阻害されていること

(e) 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利用又は特許方法の実施に関して当該特許権者の課する条件のため、当該特許では保護されない材料の製造、使用若しくは処分又は連合王国内での商業的若しくは工業的活動の確立若しくは発展が不当に害されていること

(2) 長官は、

(a) 特許発明が連合王国内で商業的に実施されていないか又は合理的にみて実行可能な極限まで前記のとおり実施されていないことを理由にした前記申請があり、かつ

(b) 特許付与の通知の公報による公告以来経過した期間が当該発明を前記のとおり実施することを可能にする上で何らかの理由のため十分でなかったと思料するときは、

当該発明を前記のとおり実施するのに十分な期間を与えるものと思料する期間の間、前記の申請を命令により保留することができる。

(3) 次の場合は、(1) (a)にいう理由に基づいては、ある特許についての第 48 条に基づく命令又は記入をしてはならない。

(a) 当該特許発明が加盟国でない国で商業的に実施されており、かつ

(b) 連合王国内の需要がその国からの輸入により満たされている場合

(4) (1) (d) (i)にいう理由に基づいては、第 48 条に基づく記入を登録簿にしてはならず、かつ、前記の理由により第 48 条に基づいて付与されたライセンスは、前記の製品をライセンシーが処分又は使用することのできる国を限定することに便宜であると長官の思料する規定を

伴うものとする。

(5) (1) (d) (ii)にいう理由に基づいては、ある特許についての第 48 条に基づく命令又は記入をしてはならない。ただし、他の発明の特許権者が関係特許の所有者及びそのライセンシーに対して合理的な条件の下に当該他の発明の特許に基づくライセンスを付与することができ、かつ、これを付与する用意があることを長官が納得するときはこの限りでない。

#### **第 49 条 第 48 条に基づくライセンスに関する規定**

(1) 特許についての第 48 条に基づく申請により長官は、当該特許では保護されない材料の製造、使用又は処分が当該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関して当該特許権者の課する条件のために不当に害されていることを納得するときは、(同条の規定に従うことを条件として)当該特許に基づくライセンスを自己が適切と思料する申請人の顧客及び申請人に付与するよう命じることができる。

(2) 特許についての第 48 条に基づく申請が当該特許に基づくライセンスを有する者によってされるときは、長官は、

(a) ライセンスを当該申請人に付与するよう命じる場合は、現に存するライセンスを取り消すべき旨を命じることができ、又は

(b) ライセンスを当該申請人に付与するよう命じる代わりに、現に存するライセンスを修正すべき旨を命じることができる。

(3) [廃止]

(4) 第 46 条(4)及び(5)は、第 46 条に基づく記入により付与されるライセンスに適用すると同様に、第 48 条に基づく命令により付与されるライセンス及び同条に基づく記入により付与されるライセンスに適用する。

#### **第 50 条 第 48 条に基づく申請に関する権限の行使**

(1) 所有者が WTO 所有者でない特許についての第 48 条に基づく申請に関する長官の権限は、次の一般的目的を保証するために行使されなければならない。

(a) 連合王国において商業規模で実施することができ、かつ、公益のために前記のとおり実施されるべきである発明は、不当に遅延せず、かつ、合理的にみて実行可能な極限まで連合王国内で実施されなければならないこと

(b) 発明者その他の者で特許の受益者であるものは、当該発明の内容に照らして合理的な報酬を受けなければならないこと

(c) 連合王国内で発明を特許の保護に基づいて現に実施し又は開発している何人の利益も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、長官は、第 48 条に基づく申請による命令又は記入をするか否かを決定するに際し、次の事項を考慮する。

(a) 当該発明の内容、特許付与の通知の公報への公告以降経過した期間及び当該発明の十分な実施をするために当該特許権者又はそのライセンシーが既にとった措置

(b) 公益上当該発明を実施させるため当該命令に基づいてライセンスが付与される筈である者の能力、及び

(c) 命令の申請が認容されるときは、資本の投下及び当該発明の実施における前記の者の負担すべきリスク

ただし、長官は、前記の申請に伴って生じる事項を考慮することを要さない。

### 第 50A 条 合併及び市場調査の後に行使可能な権限

(1) (2)は、次の場合に適用する。

(a) 2002年企業法第41条(2)、第55条(2)、第66条(6)、第75条(2)、第83条(2)、第138条(2)、第147条(2)、第147A条(2)若しくは第160条(2)又は附則7第5項(2)若しくは第10項(2)(合併又は市場調査に伴い救済措置をとる権限)が適用され、

(b) 前記の関係制定法に基づいて取り扱うことができない事項を救済し、緩和し又は防止する目的で本条に基づいて申請することが適切であると競争・市場庁又は場合により国務大臣が思料し、及び

(c) 当該事項が次の何れかを伴う場合

(i) 特許に基づいてその所有者が付与したライセンスの条件であって、ライセンシーによる当該発明の利用又は他のライセンスを付与する当該所有者の権利を制限するもの、又は

(ii) 合理的な条件の下でのライセンス付与の特許権者による拒絶

(2) 競争・市場庁又は場合により国務大臣は、本条に基づく措置をとるよう長官に申請することができる。

(3) 競争・市場庁又は場合により国務大臣は、申請に先立ち、自己が適切と思料する方法で、申請案の内容を説明する通知を公告するものとし、かつ、その者の利害に影響すると委員会又は大臣が思料する者によって当該公告の30日以内にされた申立を検討しなければならない。

(4) 長官は、本条に基づく申請に関し、当該申請が本条に従ってされたと思料するときは、(1)(c)(i)にいう種類の関係条件を命令により取り消し若しくは修正し、又はこの措置に代え若しくはこの措置に加えて、当該特許に基づくライセンスが権利として取得可能である旨の記入を登録簿にすることができる。

(5) 本条において競争・市場庁への言及は、次の場合を除き、CMAグループへの言及である。

(a) 2002年企業法第75条(2)が適用される場合、又は

(b) 前記(1)(a)にいう何れかの法律が適用され、かつ、その法律に基づく競争・市場庁の機能が2002年企業法第34C条(3)又は第133A条(2)に基づいてCMA理事会により遂行されている場合

(6) 2002年企業法第35条、第36条、第47条、第63条、第134条、第141条又は第141A条(競争・市場庁によりその報告において決定される問題)において第41条(2)、第55条、第66条、第138条、第147条又は第147A条に基づいて措置をとるというときは、本条(2)に基づいて措置をとることを含むものとする。

(7) (1)(a)にいう制定法が適用される場合において(2)に基づく申請の結果として(4)によりとられた措置は、2002年企業法第91条(3)、第92条(1)(a)、第162条(1)及び第166条(3)(執行命令を登録し、検討下におく義務等)の適用上、同法第3部又は場合により第4部における関係権限に基づく(当該部の意味における)執行命令を行うものとして取り扱われる。

(8) (5)における「CMA理事会」及び「CMAグループ」は、2013年企業・規制改革法附則4にけると同一の意味を有する。



## 第 51 条 競争・市場庁の報告の結果として行使可能な権限

(1) 次の趣旨の結論を包含する競争・市場庁の報告が議会に対して提出された場合は、主務大臣は、本条に基づく措置をとるよう長官に申請することができる。

(a) [廃止]

(b) [廃止]

(c) 競争に関する付託に関しては、ある者が、公益に反したか又は公益に反することが予期される非競争的活動を行っていた。又は

(d) 1980 年競争法第 11 条(公共団体及び一定の他の者の付託)に基づく付託に関しては、ある者が公益に反する一連の行為を行っている。

(2) 主務大臣は、申請をする前に、その申請案の内容を説明する通知を自己の適切と認める方法によって公告し、かつ、利害に影響を受けると思料する者が通知の公告日から 30 日以内にすることができる申立を検討しなければならない。

(3) 競争・市場庁の意見により公益に反する若しくは反したものであり又は反することが予期される事項として競争・市場庁の報告において指摘される事項が、

(a) 特許に基づいてその所有者が付与したライセンスにおける条件であって、ライセンシーによるその発明の実施若しくは他のライセンスを付与する所有者の権利を制限するもの、又は

(b) 合理的な条件の下でライセンスを付与することの特許権者による拒絶、を含むと、本条による申請に基づいて長官が思料するときは、長官は、命令によりこの条件を取り消し若しくは修正し、又はこの措置に代え若しくはこれに加えて、当該特許に基づくライセンスが権利として取得可能である旨の記入を登録簿にすることができる。

(4) 本条において「主務大臣」とは、競争・市場庁の報告の宛先となる大臣を意味する。

## 第 52 条 異議申立、上訴及び仲裁

(1) 関係特許の所有者又はその他の者で第 48 条から第 51 条までに基づく申請に異議を申し立てようとするものは、規則に従って、長官に異議を申し立てることができる。長官は、その申請を認容するか否かを決定する際に、存在する異議申立を審理しなければならない。

(2) 所有者が WTO 加盟国の所有者である特許について第 48 条に基づいて命令又は記入がされたときは、

(a) 所有者又はその他の者は、規則に従って、当該命令又は記入を行うに至った事情が消滅し、かつ、再び発生しそうにないとの理由により、当該命令又は記入を取り消させるよう長官に申請することができ、

(b) (a) に基づく申請に対し異議を申し立てようとする者は、規則に従って、長官に異議を申し立てることができる、及び

(c) 長官は、当該申請を認容するか否かを決定する際に、存在する異議申立を審理しなければならない。

(3) 長官において、(2) (a) に基づく申請により、当該命令又は記入を行うに至った事情が消滅し、かつ、再び発生しそうにないと思料するときは、長官は、

(a) 当該命令又は記入を取り消し、かつ

(b) 当該人の正当な利益の保護のために必要と考える条件に従うことを前提として、当該命令又は記入によりある者に付与されたライセンスを終了させることができる。

- (4) 以下に起因する上訴があるときは、
- (a) 第 48 条から第 51 条までに基づく申請により長官の出す命令、
  - (b) 前記の申請により登録簿に記入をするべき旨の長官の決定、
  - (c) (3)に基づいて長官のした取消、又は
  - (d) 前記の命令、記入若しくは取消の長官による拒絶、
- 法務総裁、1857 年国王訴訟(スコットランド)法第 4A 条の意味内に該当する法務官若しくは北アイルランド法務総裁又はこれらの任命する聴取権者は、出頭して聴聞を受けることができる。
- (5) 第 48 条から第 51 条まで又は本条(2)に基づく申請に異議申立があった場合において、
- (a) 当事者全員が同意し、又は
  - (b) 手続が書類の長期にわたる検討若しくは長官の意見によれば自己の面前で便宜に実行することのできない科学的若しくは地域的調査を必要とするときは、
- 長官は、いつでも手続の全部又はその手続において発生する何らかの事実問題若しくは事実上の争点を当事者全員の合意する仲裁人又はこの合意がないときは長官の任命する仲裁人に付託するよう命じることができる。
- (6) 手続の全部が前記のとおり付託されるときは、仲裁人の裁定前に当事者全員が別段の合意をする場合を除き、この裁定に起因する上訴を裁判所に対してすることができる。
- (7) 事実問題又は事実上の争点が前記のとおり付託されるときは、仲裁人は、その調査の結果を長官に報告しなければならない。

### 第 53 条 強制ライセンス：補足規定

- (1) [廃止]
- (2) 第 48 条に基づいてある特許に関してされる申請に基づく手続においては、競争・市場庁の報告であって 1973 年公正取引法第 VII 部若しくは 1980 年競争法第 17 条に基づいて議会に提出されるものの中に掲げられた又は 2002 年企業法第 3 部若しくは第 4 部に基づいて公告された陳述であって特許発明に関する何らかの所為又は当該特許に基づくライセンスの付与若しくはその拒絶に係わるものは、そのように陳述された事項の一応の証拠となり、また、スコットランドにおいてはこれらの事項の十分な証拠となる。
- (3) 長官は、第 46 条に基づく特許権者の申請による記入を排除していると思われる何らかの契約があるにも拘らず、第 48 条から第 51 条までに基づく登録簿への記入をすることができる。
- (4) 第 48 条から第 51 条までに基づく登録簿への記入は、一切の目的上、第 46 条に基づく記入と同一の効力を有する。
- (5) 連合王国を当事国とする条約に抵触する虞のある、第 48 条から第 51 条までに基づく申請による如何なる命令又は記入も、することができない。

### 第 54 条 特許発明が外国で実施される場合の特別規定

- (1) 女王陛下は、関係している発明が勅令によって指定される関係国で商業的に実施されている場合において、この実施の結果である特許製品の連合王国内での需要が当該国からの輸入によって満たされているときは、長官が第 48 条から第 51 条までに基づく申請による当該特許に関する命令又は記入を(公益以外の目的で)することができない旨を前記の勅令により

定めることができる。

(2) (1)において「関係国」とは、加盟国又は WTO の加盟国以外の国であって、女王陛下の意見によればその国の法律が、当該国内で発明の実施をして当該国から輸入をすることを(存在する場合は)勅令が取り扱う筈であるのと同様にして、連合王国内で発明の実施をして連合王国から輸入をすることを取り扱う規定を包含し又は包含することが予想される国をいう。

## 国の業務のためにする特許発明の実施

### 第 55 条 国の業務のためにする特許発明の実施

(1) 本法の如何なる規定にも拘らず、何れかの政府部局及びある政府部局から書面で授権された何人も、国の業務のため、かつ、本条に従って、連合王国内において当該特許権者の同意を得ずに、特許発明に関する次の何れの行為もすることができる。すなわち、

(a) その発明が製品であるときは、

(i) その製品を製造、使用、輸入若しくは所持することができ、又はその製品の製造、使用、輸入若しくは所持に付随し若しくは補助するものであるときは、販売し若しくはその販売の申出をすることができる。

(ii) 何れにせよ、外国の防衛目的のため又は特定の医薬品の生産若しくは供給のためこれを販売し若しくはその販売の申出をし、又は何れかの目的で(販売すること以外により)これを処分し若しくはその処分の申出をすることができる。

(b) その発明が方法であるときは、これを使用し又はこの方法によって直接に生産される製品に関連して(a)にいう何れかの事柄をすることができる。

(c) 前記を害することなく、その発明又はその発明によって直接に生産される何らかの製品が特定の医薬品であるときは、この医薬品を販売し又はその販売の申出をすることができる。

(d) その発明の不可欠の要素に関する何らかの手段であってその発明を実施するためのものを、何人かに供給し又はその供給の申出をすることができる。

(e) 本条によって付与される権限の行使により製造、使用、輸入又は所持された何らかの物でそれが製造、使用、輸入又は場合により所持された目的ではもはや必要でなくなったものを処分し又はその処分の申出をすることができる。

また、本項により実行される如何なる事柄も、当該特許の侵害に該当することはない。

(2) 本条の以下の諸規定において、本条により発明について実行される行為は発明の実施といい、第 56 条から第 58 条までにおいて発明に関して「実施」とは、前記の趣旨に従って解する。

(3) 発明が、秘密裡にされる関係伝達の結果における以外に、その優先日前に、ある政府部局又は連合王国原子力機関により適法に記録され又は前記部局若しくは機関により若しくはそのために試験される場合に限り、本条による発明の実施は、当該所有者に対してロイヤルティその他の支払をせずに行うことができる。

(4) 発明が前記のとおり記録又は試験されなかつた限りにおいて、

(a) 当該発明の特許出願の公開後、又は

(b) (a)を害することなく、当該発明の優先日後に秘密裡にではなくされる関係伝達の結果、本条により何れかの時にされるその実施は、当該実施の前後を問わず、当該政府部局及び当該特許権者が財務省の承認を得て合意する条件又はその合意がないときは第 58 条に基づく付託により裁判所の裁定する条件であることができる。

(5) 発明がその特許出願の公開後であって特許付与前の何れかの時に本条により実施される場合において、(4)にいう合意又は裁定に係るその実施の条件が当該実施の対価の支払条件を含むときは、この対価は(当該条件中に如何なる定めがあるかを問わず)、

(a) 前記の特許が付与される後に、かつ

(b) (本条がないとする場合は)その実施が、前記の出願の公開日に特許が付与されたならば

当該特許ばかりでなく、その公開の準備作業を特許庁が完結する直前の出願に含まれる形態でのクレーム(発明の説明及び当該説明又はクレームにおいて言及される図面により解釈されるもの)をも侵害する筈であるときに、徴収可能となる。

(6) 発明についての政府部局の授権は、特許付与の前後を問わず、かつ、当該授権の付与される実施の前後を問わず、本条に基づいて付与することができ、また、当該発明に関して何らかの行為をすることを何人かが特許権者から直接又は間接に授権されたか否かを問わず、その者に付与することができる。

(7) ある発明の実施が本条に基づいてある政府部局により又はその授権によりされるときは、その政府部局は、そうすることが公益に反する虞があると当該政府部局において思料する場合を除き、次の2つの事柄、すなわち、実施の開始及び特許の付与のうち遅く生じたものの後速やかに特許権者に通知して、その実施の程度に関して特許権者が随時必要とする情報を同人に提供しなければならない。

(8) 本条によって付与さ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この者を通じて権利主張する者は、当該特許が国のために保有されたのと同じようにこの物を処分することができる。

(9) 本条において、発明に関して「関係伝達」とは、特許権者又はその権原を受けた者が直接若しくは間接に当該発明を伝達することをいう。

(10) (4)は、情報の秘匿に関する法律の規定を害することはない。

(11) 北アイルランドに対する本条の適用に際し、(4)にいう政府部局が北アイルランドの政府部局であるときは、同項にいう財務省とは、北アイルランドの財務省をいうものと解釈する。

## 第56条 国による実施に関する規定の解釈等

(1) 第55条において何れかの時に関して特許発明というときは、特許がその時の前に付与され又はその後付与されている発明をいう。

(2) 本法において、文脈上別異に解釈することを要する場合を除き、「国の業務」は、

(a) 外国の防衛目的とする何らかの物の供給、

(b) 特定の医薬品の生産又は供給、及び

(c) 原子力の生産若しくは利用又はこれに関連する事項の研究に係わる目的であつて国務大臣が必要又は便宜であると思料するもの、を含むものとし、

「国の業務のためにする実施」とは、前記の趣旨に従って解さなければならない。

(3) 第55条(1)(a)及び本条(2)(a)において、外国の防衛目的とする何らかの物の販売又は供給というときは、次の何れかに対してその物を販売又は供給することをいう。

(a) 連合王国の女王陛下政府と連合王国以外の何れかの外国の政府との間の取極による当該外国の政府。ただし、その物が前記外国の防衛又は防衛事項に関して女王陛下政府との取極の当事者である政府を有する何れか他の外国の防衛に必要であることを条件とする。

(b) 女王陛下政府と国際連合又は国際連合に加盟する何れかの国の政府との間の取極による国際連合又はその政府。ただし、その物が国際連合又はその下部機関の決議により行動する兵力のため必要であることを条件とする。

(4) 第 55 条(1)(a)及び(c)並びに本条(2)(b)の適用上、特定の医薬品とは、次の双方に該当する医薬品をいう。

(a) 次のものの提供に必要とされること

(ai) 2006 年国民健康保険法、2006 年国民健康保険(ウェールズ)法、1978 年国民健康保険(スコットランド)法第 I 部又は北アイルランド若しくはマン島の現行法の相応規定に基づく一次医療サービス又は 2006 年国民健康保険法、2006 年国民健康保険(ウェールズ)法又は北アイルランド若しくはマン島で現に有効な法の相応規定に基づく一次歯科サービス

(i) 2006 年国民健康保険法第 7 部第 1 章又は 2006 年国民健康保険(ウェールズ)法第 7 部第 1 章(医薬サービスの場合)、1978 年国民健康保険(スコットランド)法第 II 部(医薬サービス又は一般歯科サービスの場合)又は北アイルランド若しくはマン島の現行法の相応規定に基づく医薬サービス、一般医療サービス若しくは一般歯科サービス、又は

(ii) 1978 年法第 17C 条(個人歯科サービスの場合)又は北アイルランド若しくはマン島の現行法の相応規定に基づく取極に従って提供される個人医療サービス若しくは個人歯科サービス、又は

(iii) 2006 年国民健康保険法第 134 条若しくは 2006 年国民健康保険(ウェールズ)法第 92 条に基づいて設けられた試験計画又は 2006 年国民健康保険法の附則 12 若しくは 2006 年国民健康保険(ウェールズ)法の附則 7 に基づいて設けられた地域医薬サービス(LPS)計画に基づいて、又はマン島の現行法の相応規定に基づいて提供される地域医薬サービス、及び

(b) 国務大臣の制定する細則において本項の適用上指定されること

## 第 57 条 国による実施に関する第三者の権利

(1) (a) 第 55 条により政府部局若しくは政府部局から授権された者が国の業務のためにする発明の実施、又は

(b) 特許権者がある特許発明につき若しくは出願の所有者が既に出願されかつ係属中の特許出願に係る発明につき、政府部局の命令に従い国の業務のためにする何れかの事柄、  
に関しては、本項が適用される何れかのライセンス、譲渡又は合意の規定は、これらの規定が発明の実施若しくは当該発明のひな形、書類若しくは情報の利用を制限若しくは規制し又は前記の実施若しくは利用に関する支払若しくはこれらの行為に関して算定される支払を定めている限りは効力がなく、また、前記の実施又は利用に関連してひな形又は書類を複製し又は公表する行為は、当該ひな形又は書類において存在する著作権又は意匠権を侵害するものとはみなされない。

(2) (1)は、特許権者若しくは特許出願人又はこれらの者からの権原承継人若しくはこれら者の前権原者(を一方とし)、政府部局以外の何人か(を他方とする)両者間で指定日の前後を問わずなされるライセンス、譲渡又は合意に適用する。

(3) 発明の実施に照らして算定されるロイヤルティその他の利益のため以外の目的で付与された排他的ライセンスが当該特許又は出願に基づいて効力を有するときは、

(a) 当該発明についてされる何らかの事柄であって本条及び第 55 条の規定がなかったならばライセンシーの権利の侵害を構成する筈であるものに関しては、同条(4)は、特許権者の代わりにライセンシーと読み替えて適用するものとし、及び

(b) 同条に基づいて付与される授権により当該発明についてされる事柄に関しては、同条は、(4)が削除されたものとして適用する。

(4) (3)の規定に従うことを条件として、特許又は出願の現所有者が当該発明の実施に照らして算定されるロイヤルティその他の利益の対価をもって特許又は特許を受ける権利を譲渡されたものであるときは、

(a) 第55条による当該発明の実施に関して、同条(4)は、同項で特許権者というときはその譲渡人をも含むものとして適用するものとし、また、同項により支払われるべき金額は、特許又は出願の所有者と譲渡人との間でこれらの者の合意する割合又はこの合意がないときは第58条による付託に基づいて裁判所の定める割合をもって配分されるものとし、及び

(b) ある政府部局の命令に従って特許又は出願の所有者が国の業務のために当該発明についてする行為に関しては、第55条(4)は、当該行為を同条に基づいて付与される授權による実施であるものとして適用する。

(5) 第55条(4)が発明の実施に適用され、かつ、ある者が当該特許又は出願に基づく排他的ライセンス((3)にいうライセンス以外のもの)であって、当該発明を実施する権原が与えられるものを有するときは、(7)及び(8)を適用する。

(6) 本条の数項において「第55条(4)」による支払とは、特許若しくは出願の所有者と当該政府部局とが第55条に基づいて合意する支払又は第58条に基づいて裁判所の定める支払(存在する場合)であって当該発明の実施について当該政府部局がその所有者にするべきものをいう。

(7) ライセンシーは、特許又は出願の所有者から、第55条(4)による支払額のうちのある部分(存在する場合)であって両者が合意するもの又はこの合意のないときはライセンシーが、

(a) 当該発明を開発する上で、又は

(b) 当該発明の実施に照らして算定されるロイヤルティその他の支払とは異なる当該ライセンスの対価として前記の所有者に対して支払をする上で、ライセンシーが負担した支出を考慮して裁判所が第58条に基づいて正当なものとして裁定するものを取得することができる。

(8) 第55条(4)に基づく特許又は出願の所有者と政府部局との間の合意であって第55条(4)による支払額に関するものは、ライセンシーがこの合意を承認しない限り効力を有さず、また、第55条(4)に基づく裁判所の裁定であって前記の支払額に関するものも、ライセンシーが裁判所への付託の通知を受け、かつ、聴聞を受ける機会を与えられるのでなければ効力を有さない。

(9) ある発明に関する何らかのひな形、書類又は情報が(1)(a)に該当する発明の実施又は(1)(b)に該当する発明についてされる事柄に関連して利用されるときは、第55条(4)は、(それが発明の前記の実施に適用されるか否かを問わず)その項において特許権者を本条により前記の実施に関しては無効とされる合意の何れかの規定の利益を受ける者と読み替えるものとして、前記のひな形、書類又は情報の利用に適用するものとし、また、第58条においてある発明の実施に伴う条件とは、前記の趣旨に従って解する。

(10) 本条の如何なる規定も、本条がその利用に適用されるひな形、書類又は情報を本条にいうライセンス、譲渡又は合意に抵触して政府部局その他の者に開示する権原を与えるものと解してはならない。

#### 第57A条 利益の損失に対する補償

(1) 国の業務のために発明の実施がされる場合は、関係政府部局は、

- (a) 特許権者に対して、又は
  - (b) 当該特許に関して有効な排他的ライセンスがある場合は、その排他的ライセンシーに対して、
- 特許製品を供給する契約又は場合により特許方法を実施する契約若しくは当該特許方法を用いた製造物を供給する契約を受注できなかったことから発生する損失を補償する。
- (2) 補償は、その当事者の既存の製造その他の能力から考えてその契約が履行可能であったと思われる範囲においてのみ支払われるものであり、また、その当事者による契約の受注を不可能とさせた状況の存在に拘らず支払われるものである。
  - (3) 損失額を決定するにあたっては、その契約により実現できた筈の利益及び製造その他の能力が使われた範囲を考慮に入れなければならない。
  - (4) 特許製品を供給する契約又は場合により特許方法を実施する契約又は特許方法を用いた製造物を供給する契約を獲得できなかったのが国の業務のためでない場合は、補償は支払われない。
  - (5) 支払われる金額は、特許権者又はライセンシーと財務省の承認を得た関係政府部局との間で合意がされていない場合は、第 58 条に基づく付託により裁判所が決定する。これは、第 55 条又は第 57 条に基づいて支払われる金額に加えてのものである。
  - (6) 本条において、国の業務のための発明の実施に関して「関係政府部局」とは、その実施を行う政府部局又はその授権に基づいて実施が行われる政府部局をいう。
  - (7) 本条を北アイルランドに適用するに際して、関係政府部局が北アイルランド政府の部局である場合は、(5)にいう財務省は、財務人事省をいうものと解する。

#### 第 58 条 国による実施に関する紛争の付託

- (1) 次の何れかについてのすべての紛争は、当該発明について特許が付与された後に、その紛争の何れの当事者も裁判所に付託することができる。
  - (a) 政府部局又は政府部局から授権された者による第 55 条で付与された権原の行使
  - (b) 前記の条に基づく国の業務のための発明の実施に関する条件
  - (c) 何人かの、前記の条(4)によってされる支払の何れかの部分を受領する権利
  - (d) 何人かの、第 57A 条に基づく支払を受領する権利
- (2) 前記の訴訟において発明が第 55 条にいうとおり記録又は試験されたか否か及びその発明を記録した書類又は前記試験の何らかの証拠の開示が関係政府部局の意見によれば公益に害を及ぼす虞があるか否かの問題が生じるときは、その開示は、相手方の代理人又は相互の合意の下に選任される独立の専門家に秘密裡にすることができる。
- (3) 政府部局とある者との間の紛争であって国の業務のためにする発明の実施条件に関するものを本条に基づいて解決するに際し、裁判所は、次のことを考慮しなければならない。
  - (a) その者又はその者の前権原者が当該発明について何れかの政府部局から直接若しくは間接に受領したとされ又は受領する権原を有するものとされる何らかの利益又は補償金
  - (b) その者又はその者の前権原者が、合理的な条件で国の業務のために当該発明を実施したいとする政府部局の要望に、裁判所の意見によれば合理的な理由がないにも拘らず、従わなかったか否か
- (4) (1)(a), (b)又は(c)に基づいて何らかの救済を付与するか否か並びに付与すべき救済の内容及び範囲を決定するに際し、裁判所は、本条の以下の諸規定に従うことを条件として、



1949 年法第 48 条に基づく救済の付与に対し、裁判所が指定日の直前に適用する原則を適用しなければならない。

(5) 本条に基づく付託により、裁判所は、第 25 条(4)に基づいて指定される追加期間内であっても更新手数料及び同条適用上の所定の追加手数料の納付前には、国の業務のためにする特許発明の実施に関して補償金による救済の付与を拒絶することができる。

(6) 特許明細書の訂正が本法の何れかの規定に基づいて許されるときは、裁判所は、その訂正を許可する決定前には前記の実施につき本条に基づいて補償金による救済を付与することはできない。ただし、裁判所が次のことに納得するときはこの限りでない。

(a) 公告時の特許明細書が誠実でかつ適切な熟練及び知識を用いて作成され、かつ

(b) 救済が誠実に求められていること

(7) 特許の有効性が本条に基づく訴訟手続で争われる場合において、当該特許が一部のみ有効であることが認定されるときは、裁判所は、(8)に従うことを条件として、当該特許のうち有効でありかつ国の業務のために実施されてきた部分と認定されるものにつき、当該特許権者に救済を付与することができる。

(8) 前記の訴訟手続において特許が一部のみ有効であると認定されるときは、裁判所は、特許権者において、

(a) 特許明細書が誠実でかつ適切な熟練及び知識を用いて作成され、かつ

(b) 救済が誠実に求められていること、

を明らかにする場合を除き、

補償金又は訴訟費用その他の支出の填補による救済を付与することはできない。また、この場合に裁判所は、訴訟費用その他の支出及び補償金裁定の起算日に関する裁判所の裁量に従うことを条件として、特許のうち有効でありかつ前記のとおり実施された部分につき、救済を付与することができる。

(9) 前記の救済を付与するための条件として、裁判所は、第 75 条に基づく趣旨の申請により特許明細書が裁判所の納得するように訂正されるべき旨を指示することができ、この申請は、当該訴訟手続で他のすべての争点が解決されたか否かを問わず、前記のとおりすることができる。

(9A) 裁判所は、特許のクレームが所有者の請求により裁判所の納得するように欧州特許庁により限定されていることを条件として、欧州特許(連合王国)の場合にも前記の救済を付与することができる。

(10) 国の業務のためにする発明の実施についての補償金額を当該発明の特許出願の公開後で特許付与前に検討するに際し、裁判所は、第 16 条に基づいて公開された当該特許出願の検討の結果、前記の実施を構成するものと認定されるのと同一部類の行為に関して特許権者に特許保護が付与されるのを予期することが合理的であるか否かの問題を検討しなければならない。裁判所においてそのように予期することが合理的でないとき、その補償金は、裁判所が正当と思料する額まで減少されなければならない。

(11) 第 33 条が適用される取引、証書又は事件により、ある者が特許権者若しくは共同所有者の 1 又は排他的ライセンス(新所有者又は新ライセンス)となり、かつ、政府部局又は政府部局から授権された者がその後に当該発明の第 55 条による実施をするときは、その新所有者又は新ライセンスは、前記の取引、証書又は事件が登録される前には、当該発明のその後の実施につき、(現にあるがままの又は第 57 条(3)に基づき修正された)第 55 条(4)に基

づく補償金又は第 57A 条に基づく補償金を受けることができない。ただし、

(a) 前記の取引、証書若しくは事件がその成立日から起算して 6 月以内に登録されるか、又は

(b) 裁判所が前記の期間内に取引、証書若しくは事件を登録することが実行可能でなかったこと及びその後速やかにそれが登録されたことに納得するときは、この限りでない。

(12) 本条に基づく訴訟手続において、裁判所は、いつでも、当該訴訟手続の全部又はこの訴訟において発生する事実上の問題又は争点を、裁判所が指示する条件をもって、イングランド及びウェールズ、マン島若しくは北アイルランドにおいては仲裁人(official referee 又は arbitrator)の職務を遂行する巡回裁判官に、又はスコットランドにおいては仲裁人(arbiter)に付託するよう命じることができる。本条の前記規定において裁判所というときは、この趣旨に従って解さなければならない。

(13) ある特許又は特許出願に係る 2 以上の共同所有者の 1 は、他の者の同意を得ずに本条に基づいて紛争を裁判所に付託することができるが、他の者の全員がこの訴訟手続の当事者になる場合を除き、前記の付託をすることができない。ただし、被告とされた前記他の者の何れも、出廷してその訴訟に参加しない限り、訴訟費用その他の支出をする義務を負わない。

#### 第 59 条 緊急事態の際の国による実施に関する特別規定

(1) 本条の趣旨に該当する緊急事態の期間中は、第 55 条に基づいて政府部局又は政府部局から授権されたある者が発明について行使することのできる権原は、当該政府部局にとって、

(a) 女王陛下が遂行する戦争を能率的に完遂するため、

(b) 公衆の生活に不可欠な物品及びサービスの供給を維持するため、

(c) 公衆の福祉に不可欠な物品及びサービスの十分な供給を確保するため、

(d) 工業、商業及び農業の生産性を向上させるため、

(e) 輸出を奨励、指導し、かつ、輸入全体又は何れかの部類の輸入であってすべての又は何れかの国からのものを削減するため、及び貿易のバランスを是正するため、

(f) 全般的に、社会の全資源が、公益に最も寄与するような方法で利用可能となり、かつ、利用されることを保証するため、又は

(g) 連合王国以外の国若しくは地域であって戦争の結果として重大な災厄に遭遇しているものに対し、その苦難の救済並びに不可欠の物品及びサービスの供給回復及び配給を支援するために、

必要又は便宜であると当該政府部局が思料する何れかの目的でその発明を実施する権限を含み、本法において国の業務というときは、緊急事態の期間に関しては前記の目的を含むものとする。

(2) 本条において発明の実施には、第 55 条による前記の実施を構成する行為のほか、同条及び本条がなかったならば当該特許の侵害に該当する筈である又は場合により第 69 条に基づき当該出願について訴訟を提起する権利を生じさせる筈である行為を含み、また、本法において「国の業務のためにする実施」というときは、緊急事態の期間に関しては前記の趣旨に従って解さなければならない。

(3) 本条において「緊急事態の期間」とは、本条の適用上、勅令をもって緊急事態の期間の始期と宣言される日に始まり、その終期と宣言される日に終わる期間をいう。

(4) 本条に基づく命令は、その草案が各議会に提出され、それぞれの決議により承認されな

い限り、女王陛下に提出することができない。

## 侵害

### 第 60 条 侵害の意味

(1) 本条の規定に従うことを条件として、発明の特許が効力を有する期間中に、ある者がその発明につき、特許権者の同意を得ずに連合王国内において次の何れかの事柄をするときは、その者は当該発明の特許を侵害する。

(a) その発明が製品である場合において、その者がその製品を製造し、処分し、その処分の申出をし、これを使用若しくは輸入し又は処分その他のためであるか否かを問わずこれを所持すること

(b) その発明が方法である場合において、その者が連合王国内においてその方法を使用し又はそれを使用させる申出をすること。ただし、その所有者の同意を得ずに連合王国内においてこれを使用することが当該特許の侵害になることをその者が知り、又は当該の事情の下では分別のある人にとりそのことが自明であることを条件とする。

(c) その発明が方法である場合において、その者が前記の方法によって直接に生産される製品を処分し、その処分の申出をし、これを使用若しくは輸入し又は処分その他のためであるか否かを問わずこれを所持すること

(2) 本条の以下の諸規定に従うことを条件として、(特許権者以外の)ある者がある特許が効力を有する間に、その所有者の同意を得ずにライセンシーその他その発明を実施する権原を有する者以外の者にその発明の不可欠の要素に関する何らかの手段であってその発明を実施するためのものを連合王国内において供給し又はその供給の申出をするときは、その者は、その発明の特許を侵害する。ただし、その手段が連合王国内においてその発明を実施するために適したものであり、かつ、そのために意図されていることをその者が知り、又は当該の事情の下では分別のある人にとりそのことが自明であることを条件とする。

(3) (2)は、一般的市販品の供給又はその供給の申出に適用しない。ただし、その供給又は申出が、(1)による特許侵害を構成する行為を被供給者又は場合により被申出者がするように誘引する目的でされるときはこの限りでない。

(4) [廃止]

(5) 本項がなかったならばある発明の特許侵害を構成する筈である行為は、次の何れかに該当するときは、その特許侵害を構成しない。

(a) それが私的に、かつ、商業以外の目的で実行されること

(b) それがその発明の内容に関する実験目的で実行されること

(c) それが登録医師又は登録歯科医師の交付する処方箋に従う個人用薬剤の薬局でのその場の調合若しくはそのように調合された薬剤の取扱から成ること

(d) それが、関係船舶が一時的に又は偶発的に連合王国の内水又は領水に入った場合に、当該船舶の船体又はその機械、船具、装置その他の付属物に製品又は方法を専らその船舶の必要のために使用することから成ること

(e) それが一時的に若しくは偶発的に連合王国(その上空及び領水を含む)に入り若しくは通過する関係航空機、ホバークラフト若しくは車両の構造若しくは操作における製品若しくは方法の使用又は前記の航空機、ホバークラフト若しくは車両のための付属物の使用から成ること

(f) それが前記のとおり連合王国に適法に入り若しくは適法に通過する免責航空機の使用又

は当該航空機の部品若しくは付属物の連合王国への輸入、そこでの使用若しくは所持から成ること

(g) それが、農業用に植物増殖材料が当該特許権者により又はその同意を得てある農業者に販売された場合において、当該農業者自身による自己の農地での増殖又は繁殖のためのその収穫物の自己による使用から成ること

(h) それが、当該特許発明を構成又は包含する種畜その他の動物繁殖材料が当該特許権者により又はその同意を得てある農業者に販売された後の、当該農業者による農業目的での動物又は動物繁殖材料の使用から成ること

(i) それが次の行為から成ること

(i) 指令 2001/82/EC 第 13 条(1)から(5)まで、又は指令 2001/83/EC 第 10 条(1)から(4)までの適用に必要であり、かつ、その目的で行われる研究、検査又は試験の実行においてなされる行為、又は

(ii) 前記の項の適用上で要求されるその他の行為

(6) (2)の適用上、(5) (a), (b)又は(c)によってのみ発明の特許侵害を構成しないものとされる当該発明に関する行為を実行する者は、当該発明を実施する権原を有する者として取り扱われることはない。ただし、

(a) 同項において発明を実施する権原を有する者というときは、第 55 条により当該権原を有する者を含み、及び

(b) 第 20B 条(4)若しくは(5)、第 28A 条(4)若しくは(5)、第 64 条又は第 117A 条(4)若しくは(5)により前記の侵害を構成しないで当該発明に関するある行為を実行する権原を有する者は、当該行為に関する限りは、当該発明を実施する権原を有する者として取り扱われる。

(6A) 附則 A1 には、次のものを含む。

(a) (5) (g)が適用される事情を制限する規定、及び

(b) (5) (g)がなかったならばある行為が特許侵害を構成する筈である場合に適用する規定

(6B) (5) (h)の適用上、農業目的での使用は、

(a) 当該農業者の農業活動を遂行する目的で利用可能な動物又は動物繁殖材料を作ることを含むが、

(b) 商業的繁殖活動の枠内での又は当該活動の目的での販売を含まない。

(6C) (5) (g)及び(h)において「販売」は、その他の態様の商業化を含む。

(6D) (5) (b)の適用上、医薬品認証の目的でなされた事柄であって、その他の場合では発明の特許の侵害を構成するものは、発明の主題に関する実験目的でなされたものとみなされる。

(6E) (6D)において、「医薬品認証」とは、次の目的の何れかについてデータを提供するために行われる試験、一連の試験又はその他の活動をいう。

(a) (連合王国の内外を問わず)医薬品を販売若しくは供給し、又は販売若しくは供給の申出をする許可を取得し若しくは変更すること

(b) 当該許可に関し、(連合王国の内外を問わず)課せられた規制要件を遵守すること

(c) (連合王国の内外を問わず) 政府若しくは公共機関又は人(連合王国の内外を問わず)であって、(i) 政府又は公共機関に代わって健康管理を提供し、又は(ii) 政府又は公共機関に代わって又はそれらのために、健康管理の提供についての助言を行う機能、を有するものが、医薬品の人に対する使用への適合性評価を行い、健康管理の提供において医薬品を使用し又は推奨すべきか否かを決定できるようにすること

(6F) (6E)及び本項において、

「医薬品」とは、人用の医薬品又は家畜用医薬品をいう。

「人用の医薬品」は、指令2001/83/EC(2)第1条にいう意味を有する。

「家畜用医薬品」は、指令2001/82/EC(3)第1条にいう意味を有する。

(6G) (6D)から(6F)までの如何なる規定も、(6D)に該当しない種類の何らかの行為に関して、(5) (b)の適用に影響を与えるものと解釈してはならない。

(7) 本条において、

「関係船舶」及び「関係航空機、ホバークラフト又は車両」とは、それぞれ連合王国以外の1883年3月20日にパリで署名された工業所有権の保護に関する条約の当事国又はWTOの加盟国である国に登録され又は属する船舶及び航空機、ホバークラフト又は車両をいい、また「免責航空機」とは、1982年民間航空法第89条(特許クレームに関して差押を免除される航空機)が適用される航空機をいう。

「指令2001/82/EC」とは、獣医用医薬品に関する共同体法典についての、欧州議会及び理事会の指令2001/82/ECであって、欧州議会及び理事会指令2004/28/ECにより修正されたものをいう。

「指令2001/83/EC」とは、人間用の医薬品に関する共同体法典についての、欧州議会及び理事会指令2001/83/ECであって、欧州議会及び理事会の指令2002/98/ECにより、委員会指令2003/63/ECにより、また、欧州議会及び理事会指令2002/24/EC及び2002/27/ECにより修正されたものをいう。

## 第61条 特許侵害訴訟手続

(1) 本法のこの部の次の諸規定に従うことを条件として、特許権者は、特許を侵害するものと主張される何らかの行為について、裁判所に民事訴訟を提起することができ、また、(裁判所の他の管轄権を害することなく)前記の訴訟において、次を請求することができる。

(a) 侵害と認められる行為を被告人に禁止する差止命令又は禁止令

(b) 特許侵害に係る特許製品又は当該特許製品が分離不可の状態で構成部分となっている何らかの物品を引き渡し又は廃棄するべき旨の被告に対する命令

(c) 侵害に係る損害賠償

(d) 侵害により被告の取得した利益の計算

(e) 特許が有効であり、かつ、被告によって侵害されたことの宣言

(2) 裁判所は、同一侵害について、特許権者のために損害賠償を裁定すると同時に利益計算もされるべき旨を命じることはできない。

(3) 特許権者及び何れかの他人は、この他人が当該特許を侵害したか否かの問題を相互の合意をもって長官に付託することができる。特許権者は、この付託により、(1) (c)又は(e)にいう請求をすることができる。

(4) 文脈上別異に解することを要する場合を除き、本法の次の規定において、

(a) 侵害訴訟及びこの侵害訴訟の提起というときは(3)に基づく付託及びこの付託の実施を含み、

(b) 原告というときは特許権者を含み、及び

(c) 被告というときは前記の付託の相手方当事者を含む。

(5) 長官は、(3)に基づく付託により自己に付託された問題は裁判所の方がより適切に解決す

ることができると思料するときは、これを処理することを拒絶することができ、また、裁判所は、前記の付託が当該裁判所に提起された訴訟であるものとしてこの問題を解決する権限を有する。

(6) 本法のこの部の次の諸規定に従うことを条件として、本条に基づいて請求される何らかの救済措置を付与すべきか否か及び付与される救済措置の範囲を定める上で、裁判所又は長官は、指定日の直前に前記の何らかの救済措置について裁判所の適用した原則を適用しなければならない。

(7) 長官が(3)に基づく付託により損害賠償として金額を裁定したときは、

(a) イングランド及びウェールズにおいては、当該裁判所がそのように命じた場合は、当該金額は、当該裁判所が出す強制執行令状により又は当該裁判所の命令に基づいて支払われるものとして回収可能である。

(b) スコットランドにおいては、スコットランドの何れかの執行官管轄区の執行官裁判所が出した強制執行令状を伴う抜粋登録仲裁判決と同様の方法により、当該金額の支払を強制することができる。

(c) 北アイルランドにおいては、当該金額の支払をそれが金銭判決であるものとして強制することができる。

## 第 62 条 侵害による損害賠償の制限

(1) 特許の侵害訴訟手続において、被告が当該侵害の日に特許が存在したことを知らず、かつ、これを推定する合理的な理由を有さなかった旨を明らかにしたときは、損害賠償を裁定することはできず、また、利益計算を命じることもできない、また、製品に「patent」又は「patented」の語その他特許が当該製品について取得された旨を明示的又は黙示的に表わす語が当該製品に使用されているという理由のみにより、人がそのように知っていた又は知っていたと推定する合理的な理由を有していたとはみなされない。ただし、特許番号又は関連するインターネット・リンクが前記の語に付加されていたときはこの限りでない。

(1A) (1)における関連するインターネット・リンクへの言及は、インターネットでの次の状態にあるポスティングのアドレスへの言及である。

(a) 無料で公衆の利用に供され、かつ

(b) 製品と特許番号とを明瞭に結びつけているもの

(2) 特許侵害訴訟手続において、裁判所又は長官は、第 25 条(4)に指定する追加期間内であって更新手数料及び同項適用上の所定の追加手数料の納付前に犯される侵害については、適切と認めるときは、損害賠償の裁定又は前記の利益計算命令の実行を拒絶することができる。

(3) 特許明細書の訂正が本法の何れかの規定に基づいて許可されたときは、裁判所又は長官は、この訂正の許可の決定前に犯された特許侵害の訴訟手続において、損害賠償を裁定し又は利益計算命令を出すときは、次の事項を考慮しなければならない。

(a) 侵害の日において、被告が自ら特許を侵害していることを知っていた、又はそのことを知る合理的な根拠を有していたか否か

(b) 公告時の特許明細書が、誠実で、かつ、適切な熟練及び知識を用いて作成されていたか否か

(c) 訴訟手続が誠実に提起されているか否か

### 第 63 条 一部有効な特許の侵害に対する救済

(1) 特許の有効性がその特許の侵害訴訟手続において争点となる場合において、当該特許が一部のみ有効であることが認定されるときは、裁判所又は長官は、(2)に従うことを条件として、その特許の有効であり、かつ、侵害されたものと認定される当該部分について救済措置を付与することができる。

(2) 前記の手続において、特許が一部のみ有効であることが認定されるときは、裁判所又は長官は、損害賠償、費用又は経費の裁定又は利益計算命令の実行に際して、次の事項を考慮しなければならない。

(a) 侵害の日において、被告が自ら特許を侵害していることを知っていた、又はそのことを知る合理的な根拠を有していたか否か

(b) 当該特許の明細書が誠実で、かつ、適切な熟練及び知識を用いて作成されていたか否か、及び

(c) 訴訟手続が誠実に提起されているか否か

また、救済が与えられる場合は、費用又は経費に関して及び損害賠償又は利益計算の起算日に関して、裁判所又は長官による裁量に従うものとする。

(3) 本条に基づく救済の条件として、第 75 条に基づく訂正の目的でされる申請により、裁判所又は長官は、その納得する程度にまで当該特許の明細書が訂正されるべき旨を指示することができる。この申請は、当該手続における他のすべての争点が解決されたか否かを問わず、前記の趣旨に従ってすることができる。

(4) 欧州特許(連合王国)の場合は、裁判所又は長官は、本条に基づく救済を付与することもできる。ただし、当該特許のクレームが所有者の請求に基づいて裁判所又は長官の納得する程度にまで欧州特許庁により限定されていることを条件とする。

### 第 64 条 優先日前に開始された実施を継続する権利

(1) 特許が発明に付与されるときは、その発明の優先日前に連合王国内で、

(a) その特許が効力を有していたならば特許侵害を構成する筈である行為を善意で実行しており、又は

(b) 前記の行為を実行するために実際上のかつ真摯な準備を善意でしている者は、特許が付与されても、前記の行為の実行を継続し又は場合により前記の行為を実行する権利を有する。ただし、この権利は、その行為をするライセンスを他人に付与する権利を含むものではない。

(2) 業として行為が実行され又はそれを実行する準備がされたときは、(1)で付与された権利を有する者は、

(a) 現に当該事業に携わっている自己の何れかのパートナーによる当該行為の実行を許可することができる、かつ

(b) 当該行為又は準備が行われた事業部分を取得する者に対してこの権利を譲渡し又は死亡(法人の場合は解散)の理由で移転することができる。

(3) (1)又は(2)で付与された権利の行使においてある製品が他人宛に処分されたときは、当該他人及びこの他人を通じて権利主張する者は、当該製品が当該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扱うことができる。



## 第 65 条 争われた有効性の証明書

(1) 裁判所又は長官における手続において、何らかの程度まである特許の有効性が争われ、かつ、裁判所又は長官によりその特許の全部又は一部が有効であると認定されるときは、裁判所又は長官は、その認定及びその特許の有効性が前記のとおり争われた事実を証明することができる。

(2) 本条に基づいて証明書が付与される場合において、後に提起される裁判所又は長官における関係特許の侵害訴訟手続若しくはその特許の取消手続のときに、先の手続において認定された当該特許の有効性に依拠する当事者の利益になるように終局命令若しくは終局判決が言い渡されるときは、当該当事者は、裁判所又は長官が別段の指示をする場合を除き、(後の手続でする上訴の費用又は経費を除き)事務弁護士とその依頼人との間に生じるものとしての自己の費用又は経費の支払を受けることができる。

## 第 66 条 共同所有者による侵害訴訟手続

(1) 2 以上の共同所有者が存在する特許に第 60 条を適用するに際して、所有者というときは、次の者をいうものと解さなければならない。

(a) 何らかの行為に関しては、第 36 条により又は同条にいう何らかの合意により侵害に該当せずに行うことができる所有者、及び

(b) 何らかの同意に関しては、第 36 条又は前記の合意により必要な同意を与えるのに適切な所有者

(2) 特許の 2 以上の共同所有者の 1 は、その特許を侵害すると主張される行為について、他の共同所有者の同意を得ずに訴訟手続を提起することができる。ただし、前記他の共同所有者をその訴訟の当事者としなない限り、そうすることはできない。被告とされた前記他の共同所有者の何れも、出廷してその訴訟に参加しない限り、如何なる費用又は経費も負担する義務を負わない。

## 第 67 条 排他的ライセンシーによる侵害訴訟手続

(1) 本条の規定に従うことを条件として、特許に基づく排他的ライセンスの所有者は、ライセンスの日後に犯された特許侵害について、特許権者と同様に訴訟を提起する権利を有する。侵害に関する本法の規定において特許権者というときは、前記の趣旨に従って解さなければならない。

(2) 前記の訴訟手続において損害賠償を裁定し又はその他の救済を付与するに際して、裁判所又は長官は、侵害の結果として排他的ライセンシーの被る若しくは被る虞のある損失を考慮し、又は場合により、その侵害が排他的ライセンシー自体の権利の侵害を構成する限りは、侵害から生じる利益を考慮しなければならない。

(3) 本条により排他的ライセンシーの提起する訴訟において、特許権者は、その手続の当事者とされなければならないが、被告とされるときは、出廷してその訴訟に参加しない限り、如何なる費用又は経費も負担する義務を負わない。

## 第 68 条 侵害訴訟手続についての不登録の効果

第 33 条が適用される取引、証書又は事件によりある者が特許権者又はその排他的ライセンシーとなる場合において、その特許がその後に侵害されるときは、裁判所又は長官は、当該取

引、証書又は事件が登録される前は、当該侵害に対する訴訟手続において、その者のために費用又は経費の裁定をしてはならない。ただし、次の場合は、この限りでない。

- (a) その取引、証書若しくは事件がその発生日から起算して6月以内に登録されるか、又は
- (b) 裁判所若しくは長官が、前記の期間の満了前にその取引、証書若しくは事件を登録することが実行不可能であったこと及びそれがその後速やかに登録されたことに納得する場合

#### **第 69 条 出願公開により付与される権利の侵害**

(1) 発明の特許出願が公開されるときは、(2)及び(3)に従うことを条件として、出願人は、その出願公開日に特許が付与されていたならばその特許を侵害した筈である行為について、損害賠償の訴訟手続を裁判所又は長官に提起するために、その出願公開日に特許が付与されていたならば出願人が有した筈である権利と同一の権利を前記公開日からその特許付与日まで有する。また、((2)及び(3)に従うことを条件として)第 60 条から第 62 条まで及び第 66 条から第 68 条までにおいて特許及び特許権者というときは、それぞれ前記出願及び出願人を含むものと解し、また、特許が効力を有する、特許が付与される、特許が有効である又は特許が存在するというときは、前記の趣旨に従って解さなければならない。

(2) 出願人は、次の場合にのみ、ある行為について本条により訴訟を提起することができる。

(a) 特許が付与された後であって、かつ

(b) 当該行為が、出願公開日に特許が付与されていたならば当該特許のみならず出願公開の準備を特許庁が完結する直前に当該出願に含まれていた態様におけるクレーム(発明の説明及び当該説明又はクレーム中に言及されている図面によって解釈される)も侵害した筈である場合

(3) 第 62 条(2)及び(3)は、本条により付与される権利の侵害には適用しない。ただし、前記の侵害についての損害賠償額を評価するに際し、裁判所又は長官は、第 16 条に基づいて公開された出願の検討の結果、前記の権利を侵害するものと認定されるのと同一部類の行為に対し特許権者に特許をもって保護を与えることを期待することが合理的であるか否かを検討しなければならない。裁判所又は長官においてそのように期待することが合理的でないとして認定するときは、その賠償額は、正当と思料される額まで、減少されなければならない。

## 不当な脅迫

### 第 70 条 侵害訴訟手続の脅迫

- (1) 伝達は、受け手の立場にある分別のある人がその伝達から次のとおり理解する筈であるときは、「侵害訴訟手続の脅迫」を含む。
- (a) 特許が存在し、
- (b) ある者が、次の行為による特許侵害に対し他人に対して(連合王国においてか他の地かを問わず裁判所に)訴訟を提起しようとしている。
- (i) 連合王国において実行された行為、又は
- (ii) 実行されたならば連合王国において実行された筈である行為
- (2) 本条及び第 70C 条において「受け手」というときは、公衆又は公衆の一部に向けられる伝達の場合は、伝達が向けられる特定者を含む。

### 第 70A 条 訴訟を提起することができる脅迫

- (1) (2) から (5) までに従うことを条件として、侵害訴訟手続の脅迫は、この脅迫の被害者によって訴訟を提起することができる。
- (2) 侵害訴訟手続の脅迫は、侵害が次から成ると主張されるときは訴訟を提起することができない。
- (a) 発明が製品である場合、処分のために製品を製造すること若しくは処分のために製品を輸入すること、又は
- (b) 発明が方法である場合、方法を使用すること
- (3) 侵害訴訟手続の脅迫は、侵害がその行為がなされたならば(2) (a) 又は(b)にいう種類の侵害を構成する筈である行為から成ると主張されるときは訴訟を提起することができない。
- (4) 侵害訴訟手続の脅迫は、脅迫が次のとおりであるときは訴訟を提起することができない。
- (a) 脅迫が、製品又は方法に関して(2) (a) 又は(b)にいう行為をしたか又はしようとする者に対してなされ、
- (b) 当該製品又は方法に関するその他の行為から成ると主張される侵害についての訴訟手続の脅迫。
- (5) 明示的な脅迫でない侵害訴訟手続の脅迫は、それが許可された伝達に含まれるときは訴訟を提起することができない。
- (6) 第 70C 条及び第 70D 条において「訴訟を提起することができる脅迫」は、本条に従って訴訟を提起することができる侵害訴訟手続の脅迫を意味する。

### 第 70B 条 許可された伝達

- (1) 第 70A 条(5)の適用上、侵害訴訟手続の脅迫を含む伝達は次のとおりであるときは「許可された伝達」である。
- (a) 伝達が、脅迫に関係する情報を含む限りにおいて許可された目的のためになされる。
- (b) 脅迫に関係する情報のすべてが、次のとおりである。
- (i) 当該目的のために必要であり(必要な情報の若干の例については(5) (a) から(c)までを参照)
- (ii) 伝達をする者が真実であると合理的に信じる。

- (2) 次のそれぞれは、「許可された目的」である。
- (a) 特許が存在する旨を通知すること
  - (b) 特許が、第 70A 条(2) (a) 又は(b)にいう行為によって侵害されたか否か又は誰によって侵害されたかを知ること
  - (c) 権利について他人が知っていることが特許に関して提起することができる何れかの手続に関連する場合に、ある者が特許に基づく権利を有する旨を通知すること。
- (3) 裁判所は、(2) (a)から(c)までの目的の性質に照らして、そうすることが公正に適うと思料するときは何れかの他の目的を「許可された目的」とみなすことができる。
- (4) ただし、次は「許可された目的」とみなすことはできない。
- (a) 製品又は方法に関する何らかのことを商業目的であることを停止するようある者に請求すること
  - (b) 製品を引き渡し若しくは廃棄するようある者に請求すること、又は
  - (c) 製品若しくは方法に関する約束をするようある者に請求すること
- (5) 次の何れかの情報が許可された目的のためになされる伝達に含まれるときは、それは「当該目的のために必要な」((1) (b) (i) 参照)情報である。
- (a) 特許が存在し効力を有する又は特許出願がなされている旨の陳述
  - (b) 特許又は特許に基づく権利の詳細であって次のとおりのもの
    - (i) すべての重要な点において正確であり
    - (ii) 何れの重要な点においても誤認を与えるものでない。
  - (c) 特許を侵害する行為がなされたと主張される製品又は方法の特定を可能にする情報

### 第 70C 条 救済及び防御

- (1) 訴訟を提起することができる脅迫に係る訴訟手続は、脅迫をした者に対して次に関して提起することができる。
- (a) 脅迫が不当である旨の宣言
  - (b) 脅迫の継続の差止命令
  - (c) 脅迫の理由で被害者が被った損害の賠償
- (2) スコットランドへの(1)の適用において
- (a) 「宣言(declaration)」は「宣言(declarator)」をいい、
  - (b) 「差止命令(injunction)」は差止命令「(interdict)」をいう。
- (3) 訴訟手続の脅迫をした行為が特許侵害を構成する(又は行為が実行されたならば特許侵害を構成する筈である)ことを、脅迫をした者が証明することは防御である。
- (4) 脅迫をした者が次を証明することは防御である。
- (a) その者が、合理的な手段を講じたにも拘らず、脅迫の主題である製品又は方法の使用に関して第 70A 条(2) (a) 又は(b)にいう行為をした何人をも特定していないこと
  - (b) その者が、講じる手段について、脅迫をする前又はその時に受け手に通知していたこと

### 第 70D 条 職業顧問

- (1) 訴訟を提起することができる脅迫に係る訴訟手続は、(3)の条件が合うときは職業顧問(又は当該顧問の行為について全責任を負う立場にある者)に対しては提起することができない。

- (2) 本条において、「職業顧問」とは脅迫を含む伝達をすることに関して次の者を意味する。
- (a) 法律サービス又は商標代理人若しくは特許代理人のサービスの提供において職業資格で行為し
  - (b) 法律サービス又は商標代理人若しくは特許代理人のサービスの提供において1又は複数の規制機関によって(規制機関の会員としてか、業務免許証の交付によってか、又はその他の方法によってかを問わず)規制される。
- (3) 当該条件は次のとおりである。
- (a) 伝達を行うにおいて職業顧問が他人の指示で行為しており、
  - (b) 伝達が行われるときに職業顧問が誰の指示に基づいて行為しているかを特定する。
- (4) 本条は職業顧問が指示を受けて行為している者の責任に影響を与えない。
- (5) (1)が適用される旨を主張する者は関係する時に次のとおりであることを(求められるときに)証明するものとする。
- (a) 当該人が職業顧問として行為しており
  - (b) (3)の条件に合っていた。

#### **第70E条 補則：係属中の登録**

- (1) 第70条及び第70B条において、特許というときは、第16条に基づいて公開された特許出願への言及を含む。
- (2) 侵害訴訟手続の脅迫が出願が公開された後に(ただし、付与前に)なされる場合、第70C条(3)において「特許」というときは、当該出願に従って付与される特許への言及とみなす。

#### **第70F条 補則：引渡し等の手続**

第70条(1)(b)において、特許侵害訴訟手続というときは、第61条(1)(b)に基づく命令(特許製品等を引き渡し又は廃棄する命令)のための手続への言及を含む。

## 非侵害に関する宣言

### 第 71 条 非侵害に関する宣言

(1) 本条とは別にある宣言(declaration or declarator)をする裁判所の権限を害することなく、裁判所又は長官は、ある行為がある特許の侵害を構成せず又はある予定行為がある特許の侵害を構成する虞のない旨の宣言を、当該行為をしており又はする予定の者と特許権者との間の訴訟手続において、当該所有者が別段の主張をしなかったにも拘らず、することができる。ただし、

(a) 前記の者が、自己が求める宣言の趣旨に対する承認書の交付を当該所有者に書面で要請し、かつ、前記の行為の内容の細目を書面によりこれに提供し、及び

(b) 当該所有者が前記の承認書を交付することを拒絶し又は怠る、ことが明らかにされることを条件とする。

(2) 第 72 条(5)に従うことを条件として、本条に基づいて長官のする宣言は、裁判所による宣言と同一の効力を有する。

## 特許の取消

### 第 72 条 申請により特許を取り消す権限

(1) 本法の以下の諸規定に従うことを条件として、裁判所又は長官は、(特許権者を含む)何人かの申請により、次の何れか(そのみ)の理由に基づいて、その発明の特許を命令により取り消すことができる。

(a) 当該発明が特許可能な発明でないこと

(b) 特許が当該特許を付与される権原を有さなかった者に付与されたこと

(c) 特許明細書が当該技術の熟練者が実施するのに十分明確かつ十分完全に当該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、出願時の特許出願において開示されていた事項を越えているか又は第 8 条(3)、第 12 条若しくは第 37 条(4)に基づく新たな出願若しくは第 15 条(9)にいう新たな出願に特許が付与されていたときは、出願時の先の出願において開示されていた事項を越えていること

(e) 特許によって付与された保護が本来許されるべきでなかった訂正により拡張されたこと

(2) (1) (b)にいう理由に基づく特許の取消申請は、

(a) 確認訴訟において裁判所が、又は第 37 条に基づく付託により裁判所若しくは長官が、当該特許を付与される権原を有すると認定する者又は取消申請に係る特許の明細書中に包含される事項の一部につき当該特許を付与される権原を有すると認定する者のみがすることができ、及び

(b) 取消申請に係る特許付与日の 2 年の後に前記の訴訟が開始され又は前記の付託が行われるときは、することができない。ただし、特許権者として登録されている者が、特許の自己への付与又は移転の時に自己が当該特許を受ける権原を有する者でなかったことを知っていたことが明らかにされるときは、この限りでない。

(3) [廃止]

(4) 本条に基づく命令には、特許を無条件に取り消すべき旨の命令又は裁判所若しくは長官が(1)にいう理由の何れか 1 の成立を認定したが、限られた範囲においてのみ特許を無効にするべきであると決定した場合において、指定期間内に裁判所又は場合により長官の納得するようにその明細書を訂正しない限り特許を取り消すべき旨の命令がある。

(4A) (4)において明細書の訂正というときは、第 75 条に基づく明細書の訂正をいい、また、欧州特許(連合王国)の場合は、所有者の請求による訂正により特許のクレームを制限することができることを定める欧州特許条約の何れかの規定に基づく明細書の訂正をいう。

(5) 長官の決定又は長官に起因する上訴に基づく決定は、特許侵害が争点となっている民事訴訟の当事者が(1)にいう何れかの理由に基づいてその特許の無効を主張することを、当該訴訟での争点の何れかが前記決定において解決されたか否かを問わず、妨げるものではない。

(6) 長官が本条に基づいて何人かがする自己への申請を認容することを拒絶するときは、その者は、裁判所の許可を得るものでなければ、当該特許に関する如何なる申請(上訴による又は侵害訴訟における特許有効性を争点にするもの以外)も本条に基づいて裁判所にすることができない。

(7) 長官が本条に基づく自己への申請を処理しなかったときは、申請人は、当該特許に関して、本条に基づく申請を裁判所にすることができない。ただし、次のときはこの限りでない。

- (a) 特許権者が、前記申請人が前記のとおり申請することに合意し、又は
- (b) その特許を取り消すべきか否かの問題は裁判所がより適切に解決する性質のものである旨を長官が書面をもって確認するとき

### 第73条 職権により特許を取り消す長官の権限

(1) 特許が付与された発明が第2条(3)により技術水準の一部を構成すると長官が思料するときは、長官は、職権により命令をもってその特許を取り消すことができる。ただし、その特許権者に対し、意見を述べ、かつ、前記のとおり技術水準の一部を構成する事項を除去するよう当該特許の明細書を第76条に抵触することなく訂正する機会を与えるのでなければ、これを取り消してはならない。

(1A) 長官が第74A条に基づいて、特許に存在する発明に関して第1条(1)(a)又は(b)が満たされていない旨の意見を発する場合は、長官はその特許を取り消すことができる。

(1B) (1A)に基づく権限は、次の時点より前に行使することができない。

(a) 特許権者が規則に基づいて(第74B条)意見の再審理を申請することができる期間の終了

(b) 特許権者が再審理を申請する場合は、再審理に関して決定が下される時(又はその決定に対して上訴が行われる場合は、上訴が決着する時)

(1C) 長官は、特許権者に対し、所見を述べ、かつ、第76条に反することなく特許明細書を訂正する機会を与えないで、(1A)に基づく権限を行使してはならない。

(2) 本法に基づく特許及び欧州特許(連合王国)が同一優先日を有する同一発明に付与され、かつ、これらの特許出願が同一出願人又はその権原承継人によって出願されたとき長官が認めるときは、長官は、本法に基づく特許権者に対し、意見を述べ、かつ、特許明細書を訂正する機会を与えるものとし、当該所有者が、同一発明について2の特許が存在しないことを長官に納得させること又は同一発明について2の特許が存在しないよう明細書を訂正することをしない場合は、長官は当該特許を取り消す。

(3) 長官は、次の日前に(2)に基づく行為を行ってはならない。

(a) 欧州特許(連合王国)に対する欧州特許条約に基づく異議申立期間の満了日、又は

(b) より遅い日として、異議申立手続が最終的に処理される日

また、その決定が欧州特許を維持しないものであるか又は同一発明に関して2の特許が存在しないように修正された場合は、長官は、如何なる行為も行ってはならない。

(4) 第25条(1)により本法に基づく特許が付与されているものとして取り扱われる日前に第29条(1)に基づき欧州特許(連合王国)が放棄された場合又はその日前に欧州特許(連合王国)の放棄手続が始まった場合は(その手続が最終的に処理されるまで)、長官は、(2)に基づく行為を行ってはならず、その決定が欧州特許の放棄を認めるものであった場合は、何らの行為も行ってはならない。



## 有効性を争点にすること

### 第 74 条 特許の有効性を争点にする手続

(1) 本条の以下の諸規定に従うことを条件として、特許の有効性は、次の何れかにおいて争点とすることができる。

(a) 第 61 条に基づく特許侵害訴訟手続又は第 69 条に基づく出願公開から生じる権利の侵害訴訟手続における抗弁を介して

(b) 第 70A 条の訴訟を提起することができる脅迫に関する手続において

(c) 第 71 条に基づき特許に関して宣言が求められる手続において

(d) 第 72 条に基づく裁判所又は長官における特許取消手続において

(e) 第 58 条に基づく手続において

(2) 特許の有効性は、前記以外の如何なる手続においても争点とすることができない。また、特に、特許が有効か無効かの宣言のみを求める如何なる手続も(本法に基づくか否かを問わず)提起することができない。

(3) (第 72 条に基づく取消手続におけるか否かを問わず)特許の有効性を争点とすることが可能な理由は、同条に基づき特許を取り消すことが可能な理由に限る。

(4) 何人かが第 72 条(1)(b)にいう理由に基づいて特許の有効性を争点とする(1)にいう手続においては、如何なる処分もしてはならない。ただし、

(a) 前記の者が提起する権原の有無に関する手続又は特許の有効性が争点となる手続において、特許が何れかの他人にではなく前記の者に付与されるべきであった旨の決定がされたとき、及び

(b) 権原の有無に関する手続において前記のとおり決定される場合を除き、特許の有効性が争点とされる手続が特許付与日から 2 年の日以前に提起されたとき又は特許権者として登録されている者が自己への特許の付与若しくは移転の時に自己がその特許を受ける権原を有さなかったことを知っていたことが明らかにされるときは、この限りでない。

(5) 特許の有効性が抗弁又は反訴によって争点とされる場合において、裁判所又は長官は、適切と認めるときは、(4)(a)による条件を満たす機会を被告に与えなければならない。

(6) (4)においてある特許に関し、「権原の有無に関する手続」とは、当該特許がこれを受ける権原を有さない者に付与されたことを理由とした第 37 条(1)に基づく付託又は特許が前記のとおり付与された旨の宣言を求める手続をいう。

(7) 特許に関する訴訟手続が(1)にいう本法の何れかの規定に基づいて裁判所に係属中であるときは、裁判所の許可を得るものでなければ、第 61 条(3)、第 69 条、第 71 条又は第 72 条に基づいて長官に当該特許に関する訴訟を提起することができない。

(8) 本法の適用上、特許の有効性は、次の理由のみによっては、争点とならないことをここに宣言する。

(a) 長官が第 73 条に基づいて当該特許を取り消すべきか否かを決定するためにその有効性を検討していること、又は

(b) 当該特許の有効性が第 74A 条に基づく意見若しくは当該意見の吟味に関連して検討されていること

## 特許庁の意見

### 第74A条 規則に定められた事項に関する意見

- (1) 特許権者又はその他何人も、長官に対し、特許に関し定められた事項に関する意見を発するよう請求することができる。
- (2) (1)は、当該特許が消滅するか又は権利放棄された場合でも適用される。
- (3) 長官は、(1)に基づいて請求されたときは意見を述べるものとするが、次の場合は意見を述べないものとする。
  - (a) 所定の事情がある場合、又は
  - (b) 何らかの理由で、長官がすべての事情において意見を述べることが不適切であると思料する場合
- (4) 本条に基づく意見は、如何なる場合においても拘束力を有さない。
- (5) 本条に基づく意見は、審査官が準備する。
- (6) 本条に基づく意見を述べるか否かについての長官の決定に関して、
  - (a) 第101条の適用上、(1)に基づいて請求を行う者のみが長官における手続の当事者とみなされ、かつ
  - (b) 他の者の申立による上訴は認められない。

### 第74B条 第74A条に基づく意見の再審理

- (1) 規則においては、問題となっている特許の所有者又はその排他的ライセンシーの申請による第74A条に基づく意見の長官における再審理に関する規定を設けることができる。
- (2) 規則においては、特に次のことができる。
  - (a) 申請をすることができる事情及び期間を定めること
  - (b) 所定の事情において、他の手続が提起されているときは再審理の手続を提起し又は継続することができない旨を規定すること
  - (c) [廃止]
  - (d) 再審理についての決定に対する上訴の権利は所定の場合にのみ認められる旨を規定すること

## 特許及び出願の訂正に関する総則

### 第 75 条 侵害又は取消手続における特許の訂正

(1) 裁判所又は長官における特許の有効性が争点とされ得る手続において、裁判所又は場合により長官は、第 76 条に従うことを条件として、その特許の明細書についての訂正案の告示及び費用、経費その他に関して裁判所又は長官が適切と認める方法により、かつ、条件の下に前記の訂正をすることを当該特許権者に許可することができる。

(2) 特許権者による本条に基づく訂正案に対しては、何人も、裁判所又は長官に異議を申し立てることができる。異議申立があるときは、裁判所又は長官は、当該所有者に通知し、かつ、前記の訂正又は何らかの訂正が許されるべきか否かを決定する際に、前記の異議申立を審理する。

(3) 本条に基づく特許明細書の訂正は、当該特許が付与された日から効力を有するものとし、かつ、その日から常に効力を有したものとみなす。

(4) 本条に基づく命令の申請が裁判所にされるときは、その申請人は、長官にその旨を届け出るものとする。長官は、出廷して聴聞を受けることができ、また、裁判所がそのように指示するときは、出廷しなければならない。

(5) 裁判所又は長官は、本条に基づいて提案された訂正を許可するべきか否かを審理するに当たり、欧州特許条約に基づいて適用される関係原則を考慮する。

### 第 76 条 出願及び特許の訂正は追加事項を含むべきでないこと

(1) 特許出願は、

(a) 先の出願又は既に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されたものであり、かつ

(b) 追加事項、すなわち、出願時の先の出願に又は出願時の特許出願に開示されていた事項を超える事項を開示するものであるときは、

第 8 条(3)、第 12 条又は第 37 条(4)に基づいて又は第 15 条(9)にいうように行うことができるが、追加事項を除外するように訂正しない限り、手続を進めることはできない。

(1A) 特許出願に関して、

(a) 第 15 条(1)(c)(ii)にいうように先の関係出願への言及がされており、かつ

(b) 第 15 条(10)(b)(i)に基づいて提出された発明の説明が追加事項、すなわち、先の関係出願に開示された事項を超える事項を開示するものであるときは、

当該出願は、追加事項を除外するように訂正しない限り、手続を進めることはできない。

(2) 特許出願の訂正は、出願時の出願に開示されていた範囲を超えた事項をその出願中で開示する結果となる場合は、第 15A 条(6)、第 18 条(3)又は第 19 条(1)に基づいて行うことはできない。

(3) 特許明細書の訂正は、それが、

(a) その明細書中に追加事項を開示する結果となる場合、又は

(b) その特許により付与される保護範囲を拡張する場合は、

第 27 条(1)、第 73 条又は第 75 条に基づいて行うことはできない。

(4) (1A)において「関係出願」は、第 5 条(5)により与えられた意味を有する。

## 第 76A 条 生物工学発明

- (1) 本法の規定又は本法に基づいて設けられた如何なる規定も、附則 A2 の規定に従うことを条件として、生物工学発明の特許又は特許出願に関して効力を有する。
- (2) 本条又は附則 A2 の如何なる規定も、他の種類の特許又は特許出願に関する規定の適用に影響を及ぼすものと解してはならない。

## 第 II 部 国際条約に関する規定

### 欧州特許及び特許出願

#### 第 77 条 欧州特許(連合王国)の効力

(1) 本法の規定に従うことを条件として、欧州特許(連合王国)は、欧州特許公報にその特許付与の記載の公告がされてから、本法第 I 部及び第 III 部の適用上、本法に基づいてされた出願により付与される本法に基づく特許であるものとして、かつ、前記公告の日にその特許付与の通知が第 24 条に基づいて公報に公告されたものとして取り扱う。また

(a) 欧州特許(連合王国)の所有者は、連合王国に関しては、前記の趣旨に従い、本法に基づく特許権者と同一の条件の下に同一の権利及び救済手段を有する。

(b) 本法第 I 部及び第 III 部において特許というときは、前記の趣旨に従って解釈する。

(c) 第 2 条(4)(c)に相応する条約の規定の適用上される陳述及び提出される証明書は、それぞれ同(c)の適用上される陳述及び提出される書証として取り扱われる。

(2) (1)は、欧州特許庁における手続中での欧州特許(連合王国)の訂正又は取消に関する欧州特許条約の何れの規定の欧州特許(連合王国)への適用にも影響を及ぼすことはない。

(3) 欧州特許(連合王国)に場合において、

(a) 侵害に対する手続又は第 58 条に基づく手続が裁判所又は長官において開始され、最終的にこれが処分されておらず、かつ

(b) 欧州特許庁における手続において当該特許が一部のみ有効であることが認定されている場合は、

第 63 条又は場合により第 58 条(7)から(9)までの規定は、特許の有効性が争点とされ、かつ、その特許の一部のみが有効であると認定される手続に適用されるのと同様に適用される。

(4) 欧州特許(連合王国)が欧州特許条約に従って訂正されるときには、その訂正は、本法第 I 部及び第 III 部の適用上、特許明細書が本法に基づいて訂正されたものとしての効力を有する。ただし、(6)(b)に従うことを条件とする。

(4A) 欧州特許(連合王国)が欧州特許条約に従って取り消されるときは、当該特許は、本法第 I 部及び第 III 部の適用上、本法に基づいて取り消されたものとして取り扱われる。

(5) (a) 欧州特許条約に基づき、欧州特許(連合王国)が期間を遵守しなかったために取り消された後に回復され又は審判部により取り消された後に拡大審判部により回復され、かつ

(b) その取消とそれが回復された事実の公告との間に、第 55 条がなかったならば当該特許の侵害を構成する筈である行為をある者が善意で開始するか又は当該行為を実行するための実際上のかつ真摯な準備を善意でするときは、

その者は、第 28A 条(4)及び(5)により付与される権利を有するものとし、同条(6)及び(7)は、前記の趣旨に従ってこれに適用する。

(5A) 欧州特許条約に基づき、ある欧州特許(UK)が取り消され、その後回復された場合(審判部により取り消され、その後拡大審判部により回復された場合を含む)は、取消後で回復前までに当該特許に関して課せられる筈であった手数料は、回復後所定の期間内に納付しなければならない。

(6) 本項が効力を有する間は、

(a) (1)は、明細書がフランス語又はドイツ語で公開されたが英語によるその翻訳文が未だ特

許庁に提出されず、かつ、所定の手数料が所定の期間の満了前に納付されない欧州特許(連合王国)に適用しない。

(b) (4)は、フランス語又はドイツ語により訂正された明細書の英語による翻訳文が未だ特許庁に提出されず、かつ、所定の手数料が所定の期間の満了前に納付されないときは、その訂正に適用しない。

(7) 英語による明細書又は訂正書の翻訳文が提出されないときは、その特許は、常に無効であったものとみなす。

(8) 長官は、(6)に基づいて特許庁に提出された翻訳文を公表しなければならない。

(9) (6)は、規則によってその適用上指定される日に効力を生じ、また、同様に指定される日に効力を失う。ただし、これに再び効力を生じさせる権限を害することはない。

## 第 78 条 欧州特許出願(連合王国)の効力

(1) 本法の規定に従うことを条件として、欧州特許条約に基づく出願日を有する欧州特許出願(連合王国)は、本条が適用される本法の規定の適用上、その出願日として前記の日を有し、かつ、(3)に列挙するその他の付随条件を具える本法に基づく特許出願とみなす。ただし、本条の以下の諸規定にいう修正に従うことを条件とする。

(2) 本条は、本法の次の諸規定に適用する。

第 2 条(3)及び第 2 条(3)に關係する範囲での第 14 条(7)の部分

第 5 条

第 6 条

第 13 条(3)に基づく証明書の申請及びその交付に關係する範囲での同条同項の部分

第 30 条から第 33 条まで

第 36 条

第 55 条から第 69 条まで

第 70 条から第 70F 条まで

前掲諸規定の何れかに關係する範囲での第 74 条

第 111 条、及び

第 125 条

(3) 欧州特許出願(連合王国)について(1)にいう付随条件とは、次のことをいう。

(a) 欧州特許条約に基づく出願に関連してされる優先権の申立は、本法の適用上、第 5 条(2)に基づいてされる申立とみなす。

(b) 優先権に關係する期間が同条約に基づいて延長されるときは、第 5 条(2A)(a)に基づいて認められる 12 月の期間は、前記の趣旨に従って変更されたものとみなす。

(c) 出願日が同条約に基づいてより遅い日まで繰り下げられるときは、そのより遅い日をもって出願日とみなす。

(d) 出願は、同条約に従って公開されるときは、(7)及び第 79 条に従うことを条件として、第 16 条に基づいて公開されたものとみなす。

(e) 同条約に基づく発明者の指定書又は欧州特許を受ける権利の原主体を表示する同条約に基づく陳述書は、第 13 条(3)の適用上、第 13 条(2)に基づいて提出される陳述書とみなす。

(f) 欧州特許登録簿への出願の登録は、本法に基づく登録とみなす。

(4) 第 32 条に基づく規則は、欧州特許出願(連合王国)の登録について如何なる要件も課すこ

とができないが、当該規則には、欧州特許登録簿における前記出願に関する記入事項の写しを登録することについて規定を設けることができる。

(5) (1)から(3)までは、

(a) 出願が拒絶され若しくは取り下げられ若しくは取下げとみなされ、又は

(b) その出願における連合王国の指定が取り下げられ若しくは取下げとみなされた場合は、(5A)にいう場合を除いて、欧州特許出願(連合王国)に適用することを停止する。ただし、その出願人の権利が欧州特許条約に基づいて回復されるときは、その権利の回復の時からその出願に再度適用する。

(5A) (5) (a)又は(b)にいう何れかの事象の発生は、第2条(3)により他の発明に関して技術水準の一部となる欧州特許出願(連合王国)に含まれている事項に関して第2条(3)が引き続き適用されることに対して影響を与えることはない。また、(5) (b)にいう何れかの事象の発生は、その事象がその欧州特許出願の公開前に発生した場合は、その欧州特許出願(連合王国)に含まれている事項が第2条(3)により他の発明に関して技術水準の一部となることを妨げるものではない。

(6) 欧州特許出願(連合王国)に(1)から(3)までが適用されなくなってから出願人の権利が回復されるまでの間に、ある者が、

(a) これらの項が適用されたならば出願公開により付与される権利の侵害を構成する筈である行為を善意で開始し、又は

(b) その行為を実行するための実際上のかつ真摯な準備を善意で行うときは、

その者は、(1)から(3)までの再適用及び特許の付与にも拘らず、その行為を継続する又は場合によりその行為を行う権利を有する。

(6A) 第20B条(5)及び(6)は、同条の適用上効力を有するのと同様に、かつ、同条(4)への言及が本条(6)への言及であるものとして、本条(6)の適用上効力を有する。

(6B) (6A)に従うことを条件として、(6)により付与される権利は、当該行為をするライセンスを他人に付与することには及ばない。

(6C) (6)から(6B)までは、出願公開により付与される権利の侵害(又は場合により特許の侵害)に関して適用するのと同様に、特許発明の国の業務のための実施に関して適用する。

「特許発明」は、第55条におけるのと同じ意味を有する。

(7) 本項が効力を有する間は、欧州特許条約に基づいてフランス語又はドイツ語で欧州特許庁によって公開された欧州特許出願(連合王国)は、第55条及び第69条の適用上、前記出願の明細書のクレームの英語による翻訳文が特許庁に提出され、かつ、特許庁により公表され、また、所定の手数料が納付されるときは、第16条によって公開されたものとみなす。ただし、出願人は、

(a) 前記の翻訳文の公表前における当該発明の実施について第55条(5)により金銭の支払を受けることができる。

(b) 前記の翻訳文の公表前に実行された第69条にいう行為について同条により手続を提起することができる。

ただし、前記の実施前又は前記の行為の実行前に出願人が、前記の実施をし若しくは当該発明の実施を授権した政府部局又は場合により前記の行為を実行したと主張される者に、英語によるクレームの翻訳文を郵送し又は引き渡したことを条件とする。

(8) (7)は、規則によってその適用上指定される日に効力を生じ、また、同様に指定される日

に効力を失う。ただし、これに再び効力を生じさせる権限を妨げることはない。

#### 第 79 条 一定の欧州特許出願に関する第 78 条の適用

(1) 本条の以下の諸規定に従うことを条件として、第 78 条は、欧州特許条約により欧州特許出願(連合王国)として取り扱われる国際特許出願(連合王国)へのその適用においては、同条において欧州特許条約に基づく出願に関係してされる何らかの行為には、これに相応して特許協力条約に基づいてされる何らかの行為が含まれるものとみなして適用する。

(2) 特許協力条約に基づいて公開される前記の国際出願は、第 2 条(3)の適用上、前記出願の写しが英語、フランス語又はドイツ語で欧州特許庁に提出され、かつ、関係手数料が同条約に基づいて納付されるときにのみ公開されたものとみなす。

(3) 同条約に基づいて英語、フランス語又はドイツ語以外の言語で公開される前記の国際出願は、第 78 条(7)に従うことを条件として、第 55 条及び第 69 条の適用上、それが同条約に基づいて英語、フランス語又はドイツ語で欧州特許庁によって再公表されるときにのみ、公開されたものとみなす。

#### 第 80 条 欧州特許及び特許出願の正本

(1) (2)に従うことを条件として、欧州特許又は欧州特許出願の本文であって手続言語、すなわち、当該特許又は出願に係る手続が欧州特許庁において遂行されるべき言語によるものは、何れの国内手続、すなわち、長官又は裁判所における特許又は出願に関する手続の目的では正本とする。

(2) 手続言語がフランス語又はドイツ語であるときは、第 77 条に基づく特許の明細書又は第 78 条に基づく出願のクレームの英語による翻訳文は、特許の取消手続以外の何れかの国内手続の目的で正本とみなす。ただし、英語に翻訳された特許又は出願がフランス語又はドイツ語による特許又は出願の与える保護よりも狭い範囲の保護を与えることを条件とする。

(3) 前記の翻訳文により保護範囲のより狭い欧州特許又は特許出願となるときは、その特許権者又は出願人は、特許庁に訂正翻訳文を提出することができ、また、前記の者が所定の期間内に所定の手数料を納付するときは、特許庁はこれを公表しなければならない。ただし、

(a) (第 55 条がない場合は)訂正翻訳文では当該特許を侵害する筈であるが、原翻訳文では侵害する筈がなく、又は出願の場合はこれに特許が付与された場合に前記のとおり侵害となる筈である発明の実施に対する金銭の支払は、同条に基づいて受けることができない。

(b) 所有者又は出願人は、訂正翻訳文では当該特許を侵害する筈であるが、原翻訳文では侵害する筈がなく、又は出願の場合はこれに特許が付与された場合に前記のとおり侵害となる筈である発明の行為に関しては、訴訟を提起することができない。

ただし、前記の実施又は前記の行為の実行前に訂正翻訳文が特許庁によって公表され又は所有者若しくは出願人が当該訂正翻訳文を、当該発明を実施し若しくはその実施を授権した政府部局若しくは場合により前記の行為を実行したと主張される者に郵送し若しくは引き渡したときは、この限りでない。

(4) ある翻訳文の訂正が(3)に基づいて公表される場合において、それが公表される前にある者が、

(a) 原翻訳文では特許侵害若しくは出願公開により付与された権利の侵害を構成しない筈であるが、訂正翻訳文に基づいては前記の侵害を構成する筈である行為を善意で開始し、又は



(b) 前記の行為を実行するために実際上のかつ真摯な準備を善意で行うときは、その者は、訂正翻訳文の公表にも拘らず、また、特許の付与にも拘らず、その行為を継続する又は場合によりその行為を行う権利を有する。

(5) 第 28A 条(5)及び(6)は、同条の適用上効力を有するのと同様に、かつ、次のとおりであるものとして、本条(4)の適用上効力を有する。

(a) 同条(4)というときは、本条(4)を指す。

(b) 特許の登録所有者というときは、出願人を含む。

(6) (5)に従うことを条件として、(4)により付与される権利は、当該行為を実行するライセンスを他人に付与することには及ばない。

(7) (4)から(6)までは、特許侵害又は出願公開により付与された権利の侵害に関して適用されるのと同様に、国の業務のための特許発明の実施に関して適用される。

「特許発明」は、第 55 条におけるのと同じ意味を有する。

### 第 81 条 欧州特許出願の変更

(1) 長官は、ある欧州特許出願(連合王国)が欧州特許庁への願書の送付のための期間に関する欧州特許条約の規定に基づいて取り下げられたとみなされるときは、当該出願は、(2)にいう関係条件を満たすことを条件として、本法に基づく特許出願として取り扱われるべき旨を指示することができる。

(2) 前記の関係条件とは、次のとおりとする。

(a) [廃止]

(b) (i) 出願人が(その出願が特許庁にされた場合に)関係所定期間内に本条に基づく指示を与えるよう長官に請求すること

(ii) 欧州特許条約の加盟国であつて連合王国でない国の中央工業所有権庁にその出願がされ、その中央工業所有権庁が、その出願を本法に基づく出願に変更するべき旨の請求をその出願書類の写しと共に関係所定期間内に特許庁に移送してくること

(c) 出願人が関係所定期間内に出願手数料を納付し、かつ、その出願書類が英語以外の言語で作成されているときは、その出願書類の及び同条約に従って従前にされた補正の英語による翻訳文を提出すること

(3) 欧州特許出願が本条に基づく指示により本法に基づく特許出願として取り扱われることになるときは、

(a) 欧州特許条約に基づいて出願日とされる日は、本法適用上の出願日とみなし、また、その日が同条約に基づいてより遅い日にまで繰り下げられるときは、本法の適用上、そのより遅い日を出願日とみなす。

(b) 出願が本法又は規則で方式要件と定められている要件の何れかに相応する同条約の要件を満たすときは、その出願は当該方式要件を満たすものとみなす。

(c) 本法の次の諸規定、すなわち、第 2 条(4)(c)、第 5 条、第 13 条(2)及び第 14 条の何れか又はこれらの規定の何れかの適用上制定される何れかの規則に相応する同条約の規定に基づいて欧州特許庁に提出される書類は、その規定又は規則に基づいて特許庁に提出されたものとみなす。

(d) 長官は、同条約に基づいて実行される審査及び調査に照らして適切と認める範囲でのみ第 15A 条、第 17 条及び第 18 条により要件とされる審査及び調査のためにその出願を付託す

るものとし、前記諸条は、前記の趣旨に従って必要な修正を施して適用する。

## 第 82 条 特許を受ける権利に関する諸問題を決定する管轄権

(1) 裁判所は、本条の以下の諸規定に従う場合を除き、本条の適用される問題を決定する権限を有さない。

(2) 第 12 条は、本条の以下の諸規定に従う場合を除き、本条の適用される問題を決定する権限を長官に与えるものではない。

(3) 本条は、欧州特許の付与前に生じる問題であって、ある者が欧州特許又はこれに対する持分を受ける権利を有するか否かに係るものに適用する。本条において「使用者・従業者問題」とは、ある使用者とある従業者との間又はこれらの承継人の間の問題であって従業者の創作した発明の欧州特許出願から生じるものをいう。

(4) 裁判所及び長官は、次の何れかの条件が満たされるとき、すなわち、

(a) 出願人が連合王国内に住所若しくは主たる事業所を有するか、又は

(b) 相手方当事者が特許は自己に付与されるべきことを主張し、かつ、連合王国内に住所若しくは主たる事業所を有し、出願人が関係締約国の何れにおいても住所若しくは主たる事業所を有さないとき、及び

前記何れの場合においても、双方当事者が連合王国以外の関係締約国の権原を有する当局の管轄権に服することに合意した旨の書証が存在しないときは、使用者・従業者問題以外の本条の適用される何らかの問題を決定する権限を有する。

(5) 裁判所及び長官は、次の何れかの条件が満たされるとき、すなわち、

(a) 従業者が主として連合王国内で雇用されているか、又は

(b) 従業者が何れの地においても主たる雇用場所を有さず若しくはその主たる雇用場所を確定することができないが、その使用者が連合王国内に当該従業者を配属する事業所を(当該従業者が何れか他の場所にも配属されているか否かを問わず)有するとき、及び

前記何れの場合においても、双方当事者が連合王国以外の関係締約国の権原を有する当局の管轄権に服することに合意した旨の書証が存在しないか又は前記の合意に関する書証が存在する場合に雇用契約に適用される法が前記合意の効力を承認しないときは、使用者・従業者問題を決定する権限を有する。

(6) (2)から(5)までを害することなく、裁判所及び長官は、双方当事者が裁判所又は場合により長官の管轄権に服することに合意した旨の書証が存在し、かつ、使用者・従業者問題の場合は、雇用契約に適用される法が前記合意の効力を承認するときは、本条の適用される何れの問題をも決定する権限を有する。

(7) 本条の適用される問題を決定するための手続が連合王国以外の関係締約国の権原を有する当局に提起された後に、その問題を決定するために第 12 条に基づいて手続が裁判所において開始され又は付託が長官にされたときは、裁判所又は場合により長官は、前記他国の権原を有する当局が、

(a) 管轄権を有することを拒絶する処分をし、かつ、この処分に起因する何らの上訴もされず若しくは上訴の期限が到来するか、又は

(b) 裁判所若しくは長官が第 83 条に基づいて承認を拒絶する処分をしない限り若しくは処分をするまでは、裁判所又は長官における手続を中止又は停止しなければならない。

(8) 本条においてある問題の決定というときは、

- (a) (裁判所の場合は)当該問題について宣言をすること, 及び
- (b) (裁判所又は長官の場合は)当該問題について第 12 条に基づく命令をすること, をそれぞれ含むものとする。
- (9) 本条及び第 83 条において「関係締約国」とは, 欧州特許条約の当事国であって承認議定書として知られる同条約の議定書の適用を排除する同条約に基づく権利を行使しない国をいう。

### **第 83 条 他国の権原を有する当局による特許に関する処分の効果**

- (1) 連合王国以外の関係締約国の権原を有する当局が第 82 条の適用される問題を決定する場合において, その決定に起因する上訴がされず又は上訴の期間が満了するときは, 連合王国ではそれが裁判所又は長官の下した処分であるものとして承認されなければならない。ただし, 裁判所又は長官が(2)に基づいてこれを承認することを拒絶するときは, この限りでない。
- (2) 裁判所又は長官は, 次の場合は, 欧州特許出願人がその特許又はこれに対する何らかの持分の付与を受ける権利を有していなかった旨の処分を承認することを拒絶することができる。
  - (a) その出願人が当該手続の提起の通知を全く若しくは適切な方法で受けず若しくは当該手続を争うのに必要な期間内にその通知を受けなかった理由で当該手続を争わなかった場合, 又は
  - (b) 当該手続での処分が当該手続の当事者と同一の当事者間で先に提起された手続における何れかの関係締約国の権原を有する当局の処分と抵触する場合

**第 84 条 [廃止]**

**第 85 条 [廃止]**

## 共同体特許

第 86 条 [廃止]

第 87 条 [廃止]

第 88 条 [廃止]

## 統一特許裁判所

### 第88A条 統一特許裁判所協定の施行

- (1) 国務大臣は、2013年2月19日ブリュッセルにおいて定められた統一特許裁判所協定の規定を連合王国において発効させるための規定を、命令により制定することができる。
- (2) 本条に基づく命令は、特に、次を規定することができる。
  - (a) 裁判所に管轄権を与え、裁判所から管轄権を除去し、又は裁判所の管轄権を変更すること
  - (b) 手数料の納付を要求すること
- (3) 本条に基づく命令はまた、本法の特定の規定の適用を変更してそれらを協定の規定に対応させるための規定を設けることもできる。
- (4) 本条に基づく命令は、次のことができる。
  - (a) 一般的に、又は特定のケースに関してのみ適用される規定を設けること
  - (b) 異なるケースでは異なる規定を設けること
- (5) 本条に基づく命令は、本法又は他の法律を修正することができる。
- (6) 本条に基づく命令は、命令の草案が各議会に提出され、その議決により承認されるのではない限り、発することができない。
- (7) 本条における「裁判所」の意味は、第130条(1)におけるその表現の定義により限定されない。

### 第88B条 連合王国が構成国である国際機関としての指定

統一特許裁判所は、1968年国際機関法(連合王国が構成国である機関)第1条の適用上、同条が適用される機関として扱われることになる。

## 国際特許出願

### 第 89 条 国際特許出願の効力

(1) 特許協力条約に基づいて出願日が与えられた国際特許出願(連合王国)は、次の条項に従うことを条件として、本法第 I 部及び第 III 部の適用上、本法に基づく特許出願として取り扱われる。

第 89A 条(出願の国際及び国内段階)、及び

第 89B 条(国際出願に関する規定の適応)

(2) その出願又はこれにおける連合王国の指定が条約に基づいて取り下げられるか又は((3)にいう場合を除いて)取下げとみなされる場合は、その出願は、本法に基づいて取り下げられたものとして取り扱われる。

(3) ある出願は、その出願又はこれにおける連合王国の指定が、次の理由により、若しくはその他の所定の事情により、条約に基づいて取り下げられたものとみなされる場合は、その出願は、本法に基づいて取り下げられたものとしては取り扱われない。

(a) 条約に基づいて機能を有する組織における誤り若しくは見落としの理由、又は

(b) 出願人の管理外の事情のために、その出願書類の写しが、条約に基づいてその目的で限定されている期間の満了までに国際事務局によって受領されなかった理由

(4) [廃止]

(5) 連合王国を指定する国際特許出願が条約に基づく出願日を拒絶され、長官がその拒絶が条約に基づいて機能を有する組織における誤り又は見落としによってもたらされたものと判断した場合は、長官は、その出願を自ら指示する出願日を有する本法に基づく出願であるものとして取り扱うよう指示することができる。

### 第 89A 条 出願の国際及び国内段階

(1) 公開、調査、審査及び補正に関する特許協力条約の規定であって、本法の規定にないものは、出願の国際段階における国際特許出願(連合王国)に適用される。

(2) 出願の国際段階とは、条約に従った出願から出願の国内段階が開始されるまでの期間を意味する。

(3) 出願の国内段階は、次のときに開始する。

(a) 所定の期間が満了するが、その出願書類の必要な英語への翻訳文が特許庁に提出され、所定の手数料が出願人によって納付されたとき、又は

(b) その出願人が、長官に出願の国内段階を早く進めるよう明示的に請求し、次のものを特許庁に提出し、かつ、所定の手数料を納付したとき

(i) 出願書類の写し(未だ条約に従って特許庁に何も送付していない場合)、及び

(ii) 出願書類の必要な英語への翻訳文

この目的で、「出願書類の写し」は、当初の出願の言語と異なる言語により条約に従って公開された写しを含むものとする。

(4) (3)(a)にいう条件が満たされずに所定の期間が満了した場合は、その出願は取り下げられたものとして扱われる。

(5) 国際段階において出願が条約に従って補正されたときは、その補正は、次の場合は本法に基づいて行われたものとして取り扱われるが、そうでなければ、その補正は無視される。

- (a) 所定の期間が満了したときは、その補正の必要な英語への翻訳文が特許庁に提出される場合、又は
- (b) 出願人が長官に出願の国内段階を早く進めるよう明示的に請求するときは、次のものを特許庁に提出する場合
  - (i) その補正の写し(未だ条約に従って特許庁に何も送付していない場合)、及び
  - (ii) その補正の必要な英語への翻訳文
- (6) 長官は、所定の手数料の納付を受けて、(3)又は(5)に基づいて特許庁に提出された翻訳文を公表しなければならない。

#### 第 89B 条 諸規定の国際出願に関する適応

- (1) ある国際特許出願(連合王国)に特許協力条約に基づいて出願日が与えられたときは、
  - (a) その日付又はその出願が条約に基づいてより遅い日まで繰り下げられるときはその遅い日付を本法に基づく出願日とみなし、
  - (b) 条約に基づいてされる優先権の申立は、第 5 条(2)に基づいてされる申立とみなし、条約に従って追加の期間が与えられる場合は、第 5 条(2A)に基づいて与えられる 12 月の期間はそれに従って変更されたものとみなし、
  - (c) 条約に基づく発明者の名称の陳述書は、第 13 条(2)に基づいて提出される陳述書とみなす。
- (2) 本法に基づいて公開されていない出願は、条約に従って公開されるときは、(3)にいう以外の目的では、出願の国内段階が開始された時又はそれより遅い場合は条約に従って公開された時に第 16 条に基づいて公開されたものとみなす。
- (3) 第 55 条(国の業務のためにする特許発明の実施)及び第 69 条(出願公開により付与される権利の侵害)の適用上、本法に基づいて公開されていない出願は、次のときに第 16 条に基づいて公開されたものとみなす。
  - (a) 英語により条約に従って公開される場合は、そのように公開されたとき
  - (b) 英語以外の言語により条約に従って公開される場合は、
    - (i) 第 89A 条(6)に従って出願の翻訳文が公表されたとき、又は
    - (ii) 出願明細書の英語への翻訳文を、出願人が関係政府部局若しくは場合により侵害行為を行った者に送達したとき
    - (b) (ii)において政府部局又は他人への翻訳文の送達というときは、その部局又は他人にこれを郵送すること又は引き渡すことをいう。
- (4) 出願の国際段階においては、第 8 条(本法に基づく出願に関する権原の問題の解決)は適用されず、その出願にも拘らず、第 12 条(外国特許及び条約特許に関する権原についての解決)が適用される。ただし、国際段階の終了後は第 8 条が適用され、第 12 条は適用されない。
- (5) 国内段階が開始されるときは、長官は、条約に基づいて行われた審査又は調査に照らして自らが適切と認める範囲で、第 15A 条、第 17 条及び第 18 条に基づく審査及び調査のために当該出願を付託する。

## 条約国

### 第 90 条 条約国に関する勅令

(1) 女王陛下は、条約の履行のために、勅令をもって、同令にいう国が第 5 条の適用上の条約国である旨を宣言することができる。

(2) 女王陛下は、勅令をもって、チャンネル諸島の何れか、植民地の何れかが前記の適用上の条約国であるとみなされるべき旨を指示することができる。

(3) (1)の適用上、他国の権威に服し又はその宗主権の下にある各植民地、保護領及び地域並びに国際連合の信託統治制度の下で他国に統治される各地域は、同項に基づいて宣言することができる国であるとみなされる。



## 雑則

### 第 91 条 条約及び条約に基づく証書の証拠性

(1) 次のものは、裁判所にとって顕著な事実と認める。

(a) 欧州特許条約、共同体特許条約及び特許協力条約(以下それぞれ本条において「関係条約」という)

(b) 関係条約に基づいて発行される公報類及び欧州特許条約に基づいて保管される欧州特許登録簿、及び

(c) 関係条約に基づいて又はこれに関連して生じるすべての問題に関する関係条約裁判所の判決又は意見の表明

(2) (1) (b)にいう何れの書類も、当該書類によって伝達される何れかの条約機関の証書その他の行為の証拠として認められる。

(3) 前記機関により関係条約に基づいて交付される証書の証拠であって、関係条約裁判所の判決若しくは命令を含むもの若しくは前記機関の保管する何らかの書類若しくは読めない形式で前記のとおり保管されている情報を読める形式で複製したもの、又は前記の書類の記載事項の謄本若しくはその抄本は、前記機関の職員により真正な写しとして認証されたものを提出することにより、何れの法的手続においても証拠とすることができる。また、前記の写しであるとされる何れの書類も、当該証明書に署名した者の公的地位の又はこの者の自署の証明なしに証拠として受領されなければならない。

(4) 前記の証書の証拠は、如何なる法的手続においても、次のものの提出により証拠とすることができる。

(a) 女王陛下の印刷局により印刷されたものとされる写しの提出

(b) 当該証書が政府部局に保管されている場合は一般的に又は特別に授権された当該政府部局の職員が当該政府部局に代わり真正な写しとして認証した写しの提出

また、政府部局に保管されている文書の(b)にいう前記の写しとされる何れの書類も、当該証明書に署名した者の公的地位、この者の自署、それをするその者の権原若しくは当該書類がその政府部局の保管するものであるかの証明なしに証拠として受領されなければならない。

(5) スコットランドでの如何なる法的手続においても、本条により承認される方式によって提出される事項についての証拠は、その事項の十分な証拠となる。

(6) 本条において、

「条約機関」とは、関係条約により設置され又は関係条約に基づく職務を有する機関をいい、

「関係条約裁判所」とは、連合王国又は関係条約の当事国である他の何れの国の裁判所も含まず、連合王国に関して「法的手続」とは、長官における手続を含む。

### 第 92 条 欧州特許条約に基づく手続のための証拠の入手

(1) 1975年証拠(他の管轄権の下での訴訟手続)法第1条から第3条まで(外国裁判所のために証拠の入手を補助する権限を連合王国裁判所に与える規定)は、連合王国外の1国で管轄権を行使する裁判所での民事手続の目的で適用されるのと同様に、欧州特許条約に基づく関係条約裁判所における手続の目的で適用する。

(2) 本条による前記諸条の適用に際し、高等法院、(スコットランドの)民事上級裁判所又は北アイルランドの高等法院というときは、長官をも含むものとする。

(3) 本法に基づく規則には、次に関する規定を設けることができる。

(a) 1975年の前記法律第1条に基づく申請を欧州特許条約に基づく関係条約裁判所における手続の目的で長官に対して行う方式、及び

(b) 前記法律の規定に従うことを条件として、前記の申請により同法第2条に基づいて命令を出すことのできる事情

(4) 裁判所規則及び本法に基づく規則には、欧州特許庁の職員が裁判所又は場合により長官における前記法律第1条に基づく申請についての聴聞に立会い、また証人を尋問し又は証人に特定の質問がされるよう裁判所若しくは長官に求めることの規定を設けることができる。

(5) 1911年偽証法第1条(4)及び1979年偽証(北アイルランド)令第3条(4)(特に外国裁判所での司法手続の目的でされる陳述)は、外国裁判所での司法手続に適用されるのと同様に、欧州特許条約に基づく関係条約裁判所における司法手続に適用する。

### 第93条 費用支払命令の執行

欧州特許庁が同庁における手続の費用の支払を命じるときは、

(a) イングランド及びウェールズでは、その費用は、当該県裁判所がそのように命じる場合は、当該県裁判所の出す執行命令により弁償されるものとし、その他の場合は、当該裁判所の命令に基づいて支払うべきものとして弁償される。

(b) スコットランドでは、前記命令は、スコットランドの何れかの執行官管轄区の執行官裁判所が出した執行令状を伴う抜粋登録仲裁判決と同様の方式で執行することができる。

(c) 北アイルランドでは、前記命令は、金銭判決であるものとして執行することができる。

(d) マン島では、前記命令は、法廷から出された執行命令と同様の方式で執行することができる。

### 第94条 欧州特許庁等への情報の伝達

欧州特許条約により欧州特許庁又は同条約の当事国である何れかの国の権原を有する当局に次の情報を伝達することは、何れの制定法によっても違法とされることはない。

(a) 裁判所のファイル中の情報であって裁判所規則に従い裁判所がそのように伝達することを承認するもの

(b) 特許庁のファイル中の情報であって本法に基づく規則に従い長官がそのように伝達することを承認するもの

### 第95条 財務規定

(1) 欧州特許条約又は特許協力条約に基づく連合王国の財務負担の義務を果たすために大臣又は政府部局が必要とする金額は、議会の提供する金銭から支弁されなければならない。

(2) 前記の何れかの条約により大臣又は政府部局の受領する金額は、すべて統合基金に払い込まなければならない。

## 第 III 部 雑則及び総則

### 法的手続

#### 第 96 条 特許裁判所 [廃止]

#### 第 97 条 長官に起因する上訴

(1) (4)に規定する場合を除き、本法又は規則に基づく長官の決定に起因する上訴は、次の各決定を除いて、特許裁判所に提起することができる。

- (a) 第 14 条(7)に該当する決定
- (b) 明細書から事項を削除するべき旨の第 16 条(2)に基づく決定
- (c) 第 22 条(1)又は(2)に基づいて指示を与える決定
- (d) 規則に基づく決定であって本条により与えられる上訴権の対象から規則により除外されているもの

(2) 本条に基づく上訴を審理する目的で、特許裁判所は、イングランド・ウェールズ首席裁判官が大法官に諮問した後に与える指示に従い、同裁判所の 1 又は複数の裁判官でこれを構成することができる。

(3) 本法又は規則に基づく長官の決定に起因する上訴についての特許裁判所の判決に対しては、次の場合を除いて、控訴院に上訴することができない。

(a) 長官の決定が第 8 条、第 12 条、第 18 条、第 20 条、第 27 条、第 37 条、第 40 条、第 61 条、第 72 条、第 73 条若しくは第 75 条に基づいてなされた場合、又は

(b) 特許裁判所の判決が法律に違反することを上訴の理由とする場合

なお、上訴の許可が特許裁判所又は控訴院から与えられるときは、上訴は、本条に基づいて控訴院に対してのみすることができる。

(3A) 首席裁判官は、(2005 年憲法改革法第 109 条(4)に規定する)司法職を指名し、(2)に基づく職務を遂行させることができる。

(4) 規則に基づいてスコットランドで開廷される手続での長官の決定に起因する上訴は、

(1) (a) から (d) までにいう決定を除き、(スコットランドの)民事上級裁判所に提訴することができる。

(5) 本法又は規則に基づく長官の決定に起因する上訴についての(スコットランドの)民事上級裁判所第 1 審部裁判官の判決に対しては、次の場合を除いて、同裁判所上訴部に上訴することはできない。

(a) 長官の決定が第 8 条、第 12 条、第 18 条、第 20 条、第 27 条、第 37 条、第 40 条、第 61 条、第 72 条、第 73 条若しくは第 75 条に基づいてなされた場合、又は

(b) 前記第 1 審部裁判官の判決が法律に違反することを上訴の理由とする場合

#### 第 98 条 スコットランドにおける手続

(1) スコットランドでは主として特許に関係する訴訟事件(長官における手続以外のもの)は、(スコットランドの)民事上級裁判所の管轄に専属し、この裁判所の管轄に属する当該訴訟の争点に付随する問題に関する場合を除き、特許に関係する執行官裁判所の管轄権は、ここに廃止される。

(2) (スコットランドの)民事上級裁判所での本法に基づく訴訟手続において同裁判所を補助するために任命される補佐人の報酬は、同裁判所長官が財務省の同意を得て定めるものとし、議会の提供する金銭から支弁されなければならない。

### **第 99 条 裁判所の一般的権限**

裁判所は、本法又は連合王国を当事国とする何れかの条約に基づいてその第 1 審又は上訴審の裁判権を行使して問題を解決するためには、当該問題を解決するために長官が出すことのできる命令を出しその他長官が行使できる権限を行使することができる。

### **第 99A 条 報告を命じる特許裁判所の権限**

(1) 裁判所規則は、本法に基づいてその裁判所における手続において、当事者からの申請によるか否かを問わず、特許庁に対して事実又は意見の問題について調査して報告するよう命令する権限を特許裁判所に与える規定を設けなければならない。

(2) 裁判所が当事者からの申請により前記の命令を出す場合は、特許庁に支払われる手数料は、裁判所規則に従って決定される料率によるものとし、かつ、裁判所から別段の命令が出されない限り、手続の費用に相応するものとする。

(3) 裁判所が自らの決定として前記の命令を出す場合は、特許庁に支払われる手数料は、大法官が財務省の承認を得て決定する料率によるものとし、議会の提供する金銭から支弁されなければならない。

### **第 99B 条 報告を命じる(スコットランドの)民事上級裁判所の権限**

(1) 本法に基づく民事上級裁判所における手続において、裁判所は、自らの意思で又は当事者の申請により、特許庁に対して事実又は意見の問題について調査して報告するよう命じることができる。

(2) 裁判所が(1)に基づく命令を自らの意思で出す場合は、特許庁に支払われる手数料は、民事上級裁判所の長官が財務省の同意を得て決定する料率によるものとし、議会の提供する金銭から支弁されなければならない。

(3) 裁判所が当事者の申請により(1)に基づく命令を出す場合は、特許庁に支払われる手数料は、裁判所規則に規定する料率によるものとし、その訴訟における経費として扱われる。

### **第 100 条 一定の事件における立証責任**

(1) 特許を付与されている発明が新しい製品を生産する方法であるときは、当該特許権者又はそのライセンシー以外の者によって生産される同一製品は、別段の証明がない限り、何れの訴訟手続においても、前記の方法によって取得されたものとみなす。

(2) 当事者が本条によりその者に課された立証責任を果たしたか否かを判断するに際し、裁判所は、生産上又は商業上の秘密を開示するよう命じることが合理的でないと思料するとき、そのように命じてはならない。

### **第 101 条 長官による裁量権の行使**

何れの法の原則をも害することなく、長官は、自己における手続の何れの当事者に対しても、本法又は規則により長官に与えられた裁量権をその当事者に不利に行使する前に、聴聞を受

ける機会を与えなければならない。

### 第 102 条 長官における手続におけるの聴取権等

(1) 本法又は連合王国を当事国とする何れかの条約に基づく長官における手続の当事者は、長官の下に自ら出頭し又はその者が自己の代理を望む他の者に自己を代理させることができる。

(2) 法的に資格のない者による書類の作成に関する制定法に基づいては、その手続で使用する書類(捺印証書を除く)が如何なる者によって作成されたかという理由のみによっては違法行為がなされたとはされない。

(2A) (2)の適用上、それはイングランド及びウェールズに関して効力を有するものであり、「資格のない者による書類の作成に関する制定法」とは、2007年法律業務法第14条(権原がない場合の制限された法的活動の実行に対する違反)を意味するものであって、当該法律の意味での制限された法律文書活動の実行に該当する活動に関して適用されるのと同様である。

(3) (1)は、1988年著作権・意匠・特許法第281条(一定の代理人を認めることを拒否する長官の権限)に基づいて制定される規則に従うことを条件として効力を有する。

(4) 本条は、欧州特許の出願に関する手続又はその他欧州特許に関連する手続への適用に際しては、欧州特許条約により又はそれに基づいて課された制限に従うことを条件として効力を有する。

(5) 本条の如何なる規定も、2007年法律業務法により登録特許弁護士に付与された捺印証書を作成する如何なる権原も制限するものとは解されない。

### 第 102A 条 [廃止]

### 第 103 条 特許手続に関し事務弁護士と通信する特権の拡張

(1) 連合王国内の裁判所に現に又は将来係属する手続のために事務弁護士若しくはその代理として行動する者と交わされる通信に関して又は事務弁護士若しくはその代理として行動する者に提供するために入手又は提供される情報に関して法的手続における開示を免れる特権を与える法の原則は、現に又は将来係属する次の手続のためになされる通信に及ぶことをここに宣言する。

(a) 本法若しくは何れかの関係条約に基づく長官における手続、又は

(b) 何れかの関係条約に基づく関係条約裁判所における手続

(2) 本条において、

「法的手続」とは、長官における手続を含み、

法的手続及び現に又は将来係属する手続というときは、特許出願又は欧州特許出願及び国際特許出願を含み、

「関係条約」とは、欧州特許条約及び特許協力条約をいう。

(3) 本条の効力は、スコットランドには及ばない。

### 第 104 条 [廃止]

### 第 105 条 特許手続に関する通信についてのスコットランドにおける特権の拡張

(1) 連合王国内の裁判所に現に又は将来係属する手続のために(何人によるかを問わず)交わされる通信, 報告その他の書類に関し法的手続における開示を免れる特権を与える法の原則は, スコットランドにおいては, 特許手続のために交わされる通信, 報告その他の書類に及ぶことをここに宣言する。

(2) 本条において,

「特許手続」とは, 本法又は何れかの関係条約に基づいて, 裁判所, 長官又は関係条約裁判所における手続であって, 争われているものであるか否かを問わず, かつ, 特許出願を含むものをいう。

「関係条約」とは, 欧州特許条約及び特許協力条約をいう。

### 第 106 条 裁判所における手続における費用及び経費

(1) 本条が適用される手続において, 裁判所は, 何れかの当事者に対して費用負担を裁定すべきか否か及び如何なる費用を裁定すべきかを決定するに際し, 当事者双方の財政状態を含む一切の関係事情を考慮しなければならない。

(1A) 本条は, 次の裁判所における手続(裁判所への上訴に関する手続を含む)に適用する。

(a) 第 40 条に基づく手続

(b) 侵害についての手続

(c) 第 70A 条の訴訟を提起することができる脅迫に関する手続において

(d) 第 71 条に基づく宣言についての申請に関する手続

(2) 前記の手続において, 特許裁判所が一方当事者の何らかの費用は他方当事者によって支弁されるべきである旨を指示するときは, 同裁判所は, 当該費用額を一括支払の形式で定めることができ又は同裁判所の定める基準であって最高法院規則又は県裁判所規則の定める費用基準と同一のものに基づいて査定すべき旨を指示することができる。

### 第 107 条 長官における手続における費用及び経費

(1) 長官は, 本法に基づく自己における手続において, 自己の適切と認める費用(スコットランドでは「expenses」)の負担を何れかの当事者に命令をもって裁定し, かつ, 何れの当事者が, 如何なる方法で当該費用を支弁すべきかを指示する。

(2) イングランド及びウェールズでは, 本条に基づいて裁定される費用は, 当該県裁判所がそのように命じる場合は同裁判所が出す執行命令により取り立てることができ, その他の場合は, 同裁判所の命令に基づいて支払うべきものとして取り立てることができる。

(3) スコットランドでは, 本条に基づく費用支払命令は, スコットランドの何れかの執行官管轄区の執行官裁判所が出した執行令状を伴う抜粋登録仲裁判決と同様の方式により執行することができる。

(4) 次の場合は, 長官は, 本法に基づく自己における手続の何れかの当事者に対して費用の担保を求める命令を出すことができる。すなわち,

(a) 所定の条件が満たされ, かつ

(b) 長官が, 当該事件のすべての事情を考慮した上で, 当該命令を出すことが正当であると判断した場合

また, 要求した担保が提供されないときは, 長官は, 当該付託, 申請又は申立を放棄された

ものとみなすことができる。

(5) 北アイルランドでは、本条に基づく費用支払命令は、金銭判決であるものとして執行することができる。

(6) マン島では、本条に基づく費用支払命令は、裁判所から出された執行命令と同様に執行することができる。

#### **第 108 条 長官の命令により付与されるライセンス**

ライセンスを付与するべき旨の第 11 条，第 38 条，第 48 条又は第 49 条に基づく命令は，他の何れの執行方法も害することなく，命令に従いライセンスを付与する当該特許権者及び他のすべての当事者によって作成される捺印証書であるものとしての効力を有する。

## 違法行為

### 第 109 条 登録簿等の虚偽記入

本法に基づいて保管される登録簿に虚偽の記入をし若しくはこれをさせ、若しくはこの登録簿中の記入事項の写し若しくは複製であると虚偽に主張する書類を作成し若しくはこれをさせ、又は当該書類を、記入若しくは書類が虚偽であると知りながら、証拠として提出し若しくは提出させる者は、次のとおり処罰される。

- (a) 陪審によらない有罪判決に基づいて所定額以下の罰金
- (b) 正式の起訴による有罪判決に基づいて2年以下の懲役若しくは罰金又はこれらの併科

### 第 110 条 正当な権原を欠く特許権の主張

(1) 自己が対価を得て処分する何らかの物が特許製品であると虚偽に主張する者は、本条の以下の諸規定に従うことを条件として、陪審によらない有罪判決に基づいて標準のレベル 3 以下の罰金に処する。

(2) (1)の適用上、ある物品に「patent」若しくは「patented」の語又は特許製品であることを明示的に若しくは黙示的に示すものを押印、刻印又は銘記その他の方法により付して、これを対価取得のために処分する者は、その物品が特許製品であることを主張する者とみなす。

(3) (1)は、ある製品又は場合により方法の特許が消滅し又は取り消された後であって被疑者が前記の主張をしない(又はその主張を続行しない)ことを保証するための措置を取るのに合理的にみて十分な期間の満了前に前記の主張が当該製品又は方法についてされる場合は適用しない。

(4) 本条に基づく違法行為についての手続において、この違法行為を防止するために当然の注意を払ったことを証明することは、被疑者の抗弁となる。

### 第 111 条 特許出願が係属中である旨の正当な権原を欠く主張

(1) ある者が自己が対価を得て処分するある物品について特許出願が係属中であると主張する場合において、

- (a) 現に前記の出願がなされていないか、又は
- (b) 前記の出願が拒絶され若しくは取り下げられているときは、

その者は、本条の以下の諸規定に従うことを条件として、陪審によらない有罪判決に基づいて標準のレベル 3 以下の罰金に処する。

(2) (1) (b)は、拒絶又は取下げと共に開始する期間であって被疑者が前記の主張をしない(又はその主張を続行しない)ことを保証するための措置をとるのに合理的にみて十分なものの満了前に前記の主張が行われる(又は続行される)場合には適用しない。

(3) (1)の適用上、ある物品に「patent applied for」若しくは「patent pending」の語又は当該物品について特許出願が係属中であることを明示的に若しくは黙示的に示すものを押印、刻印若しくは銘記その他の方法により付してこれを対価取得のために処分する者は、その物品について特許出願が係属中であることを主張する者とみなす。

(4) 本条に基づく違法行為についての手続において、この違法行為を防止するために当然の注意を払ったことを証明することは、被疑者の抗弁となる。



#### **第 112 条 「特許庁」名称の不当使用**

自己の事業所，自己の発行する書類その他に「Patent Office」の語その他自己の事業所が特許庁であるか又はこれと公式の関係を有するものであることを示唆する語を使用する者は，陪審によらない有罪判決に基づいて標準のレベル 4 以下の罰金に処する。

#### **第 113 条 法人による違法行為**

(1) 本法に基づく違法行為で法人によるものが当該法人の取締役，管理職，秘書役その他類  
似の幹部又は前記の資格において行動するものと主張する何人かの同意若しくは黙認をもっ  
て行われたこと又はこれらの者の過失に起因するものとされるときは，その者及び当該法人  
は共に前記の違法行為を行ったものとされ，その趣旨に従って起訴され，かつ，罰せられる。

(2) 法人の事業がその構成員によって経営されるときは，(1)は，ある構成員の経営職務に関  
するその者の行為及び懈怠について，その者が当該法人の取締役であるものとして，適用さ  
れる。

特許代理人

第 114 条 [廃止]

第 115 条 [廃止]

## 当局の免責

### 第 116 条 公務に関する当局の免責

国務大臣もその指揮下にある何れの職員も、

(a) 本法若しくは連合王国を当事国とする何れかの条約に基づいて付与される特許の有効性を保証するものとみなされてはならず、又は

(b) 本法若しくは前記の条約により要求され若しくは許される審査若しくは調査又は前記の審査若しくは調査に伴う何らかの報告その他の手続を理由とし若しくはこれらに関連して、何らの責も負うことはない。

## 管理規定

### 第 117 条 特許及び出願における過誤の訂正

- (1) 長官は、規則のすべての規定に従うことを条件として、翻訳文又は転写の過誤、特許若しくは特許出願の明細書又は特許若しくは特許出願に関連して提出された何らかの書類における誤記又は書き損じを訂正することができる。
- (2) 長官が前記の過誤又は書き損じを訂正するよう請求されるときは、何人も、規則に従い、当該請求に対する異議申立を長官に通知することができ、長官は、この事項を決定しなければならない。
- (3) 長官が特許出願の取下書における過誤又は書き損じを訂正するよう請求される場合において、
  - (a) 当該出願が第 16 条に基づいて公開されており、かつ
  - (b) 取下げの詳細が長官によって公告されているときは、長官は、当該請求の通知を所定の方法で公告することができる。
- (4) 長官が(3)に基づいて通知を公告するときは、長官は、(1)に基づく過誤又は書き損じを命令によってのみ訂正することができる。

### 第 117A 条 第 117 条に基づく取下出願の復活の効力

- (1) (a) 長官が特許出願の取下書における過誤又は書き損じを訂正するよう請求され、かつ
- (b) その請求に従って出願が復活するときは、  
その復活の効力は、以下のとおりとする。
- (2) 当該出願の取下げとその復活との間の期間中に当該出願に基づいて又は当該出願に関連してなされた事柄は何れも有効なものとみなす。
- (3) 長官が第 117 条(3)にいう請求の通知を公告した場合において、前記の期間中になされた事柄であって、当該出願が取り下げられなかったならば当該出願の公開により付与された権利の侵害を構成する筈のものは、それが当該権利を侵害する先の行為の継続又は繰り返してあったときは、当該権利の侵害とみなされる。
- (4) 長官が第 117 条(3)にいう請求の通知を公告した場合において、当該出願の取下げ後であって当該通知の公告前に、ある者が、
  - (a) 当該取下げがなされなかったならば当該出願の公開により付与された権利の侵害を構成する筈の行為を善意で開始し、又は
  - (b) 前記の行為を行うための実際上のかつ真摯な準備を善意で行ったときは、その者は、当該出願の復活及び特許の付与にも拘らず、その行為を継続する又は場合によりその行為を行う権利を有する。ただし、この権利は、当該行為を行うためのライセンスの他人への付与には及ばない。
- (5) 業として当該行為又は準備が行われた場合は、(4)により付与される権利を有する者は、
  - (a) 現に当該事業に携わっている自己の何れかのパートナーによる当該行為の実行を許可することができる、かつ
  - (b) 当該行為又は準備が行われた事業部分を取得する者に対してこの権利を譲渡し又は死亡(法人の場合は解散)の理由で移転することができる。
- (6) (4)又は(5)により付与される権利の行使においてある製品が他人宛に処分されたときは、

当該他人及びこの他人を通じて権利主張する者は、当該製品が出願人により処分されたものとして当該製品を扱うことができる。

(7) 前記の諸規定は、特許出願公開により付与される権利の侵害(又は場合により特許の侵害)に関して適用されるのと同様に、国の業務のためにする特許発明の実施に関して適用される。

「特許発明」は、第 55 条におけるのと同じ意味を有する。

#### **第 117B 条 長官が定める期間の延長**

(1) 特許出願又は特許に関連して長官が期間を定めるときは、その期間に関して(2)を適用する。

(2) (4)及び(5)に従うことを条件として、長官は、次の場合は、本項が適用される期間を延長する。

(a) 特許出願人又は特許権者が長官にそのようにすることを請求し、かつ

(b) その請求が規則の関係要件を満たす場合

(3) (2)に基づく期間の延長は、次の時点で満了する。

(a) 本項適用上の所定の期間の満了時、又は

(b) それより早い場合は、第 20 条適用上の所定の期間の満了時

(4) ある期間が(2)に基づいて既に延長されているときは、

(a) 同項は、その期間に関して再度適用されることはない。

(b) 長官は、自己が適切と思料する条件を付して、その期間を更に延長することができる。

(5) (2)は、長官における手続に関して定められる期間に適用されることはない。

#### **第 118 条 特許出願及び特許に関する情報並びに書類の閲覧**

(1) 第 16 条に従う特許出願公開後において、長官は、所定の方式により自己宛に請求がされ、かつ、所定の手数料(存在する場合)が納付されたときは、その請求をした者に対し、当該出願又は当該出願により付与された特許に関して当該請求中に指定されることのある情報を与え、また、同じく指定されることのある書類の閲覧を許可する。ただし、所定の制限に従うことを条件とする。

(2) 本条の以下の諸規定に従うことを条件として、特許出願を構成し又はこれに関する書類若しくは情報は、当該出願が前記のとおり公開されるまでは、当該出願人の同意を得なければ何人に対しても長官から開示又は伝達されることはない。

(3) 前記(2)は、長官が次のことをすることを妨げない。

(a) 欧州特許庁に対し、欧州特許条約に従って同庁に送付することが義務である情報を送付すること

(aa) 連合王国以外の特許庁に対し、当該特許庁が請求する未公開の特許出願についての情報を送付すること、又は

(b) 未公開の特許出願についての所定の書誌的情報を公表し又は他人に伝達すること

また、当該項は、国務大臣が前記第22条(6)に基づき特許出願又は関係書類を検閲し、又は検閲を許可することも妨げない。

(3A) ある特許庁に対する情報の送付は、長官がその目的で同庁と結んだ業務の取決めに従う以外に(3)(aa)を根拠として行うことができない。

(3B) 当該取決めは、長官がその特許庁に送付した、(3)(aa)にいう種類の情報の秘密が保護されるようにするための規定を含まなければならない。

(3C) (3)(aa)における特許庁への言及は、特許に関して、英国特許庁において遂行される種類の機能を実行する組織に対する言及である。

(4) ある者が、次の内容の通知、すなわち、特許出願がされたが未だ第16条に従ってこれが公開されていない旨及びその者が通知中に指定された行為を出願公開後に行う場合は、特許が付与された後、同人に対して訴訟を提起する旨の通知を出願人から受けたときは、同人は、当該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る。同項は、前記の趣旨に従ってこれに適用される。

(5) 特許出願が(規則に従って又は第8条に基づく命令により)されたが未だ公開されない場合において、先の出願の内容の何れかの部分につき新たな出願がされて公開されたときは、何人も、当該先の出願に関して(1)に基づく請求をすることができる。長官は、所定の手数料の納付を待って、その者に対し、先の出願が公開された場合に与えられ又は閲覧されることになる筈である情報を与え又は書類の閲覧を許可する。

## 第118A条 [廃止]

## 第119条 郵便による送達

本法又は規則により出すことを要求され又は許される通知及び前記のとおり行い又は提出することを許され又は要求される申請その他の書類は、郵送によって行い又は提出することができる。

## 第120条 就業時間及び非就業日

(1) 長官は、本法に基づく公衆による業務処理又は何れかの種類の業務処理の目的で特許庁がいつの日も閉庁とされる時間を指定する指示を出すことができ、また、この指示においては、前記の目的での非就業日としての日を指定することができる。

(2) 何れかの就業日において当該種類の業務に関して前記のとおり指定される時間後に又は当該種類の業務に関して非就業日である日に本法に基づいてなされた手続は、非就業日でない直近の翌日にされたものとみなし、また、本法に基づいて何らかの事柄をするための期間が非就業日に満了するときは、その期間は、非就業日でない直近の翌日まで延長される。

(3) 本条に基づく指示は、所定の方式により公告される。

## 第121条 長官年報

毎会計年度の12月1日前に、長官は、本法の執行並びに欧州特許条約及び特許協力条約に基づく自己の職務の遂行に関する報告が両議会に提出されるようにし、また、この報告は何れも、前会計年度中に本法及び前記条約に基づいて自己の受領し及び支払った一切の手数料、俸給及び手当並びにその他の金銭についての説明を含まなければならない。

## 補則

### 第 122 条 没収物品を売却する国の権利

本法の如何なる規定も、関税又は消費税に関する法律に基づいて没収される物品を処分し若しくは使用する国の権利又は国から直接若しくは間接にその権原を与えられた何人かの権利に影響を及ぼすものではない。

### 第 123 条 規則

(1) 国務大臣は、特許及び特許出願(欧州特許、欧州特許出願及び国際特許出願を含む)に関する特許庁の業務を規制し、かつ、本法により長官の指揮監督の下におかれる一切の事項を規制するために自己が便宜であると思料する規則を制定することができる。本法において文脈上別異に解することを要する場合を除き、「所定の」とは、規則によって定められることをいい、「規則」とは、本条に基づいて制定される規則をいう。

(2) (1)の一般性を害することなく、規則には次の規定を設けることができる。

(a) 特許庁に提出することのできる特許出願その他の書類の様式及び内容を定めること及び前記書類の写しを提出するよう求めること

(b) 長官又は特許庁における何らかの手續その他の事項に関連して遵守すべき手續を規制し、かつ、手續の不備の更正を許可すること

(c) 前記の手續若しくは事項に関連し又は特許庁によるサービスの提供に関連して納付すべき手数料を要求し、また、所定の事情の下での手数料の減免を定めること

(d) 前記手續での証拠提出の方法を規制し、証人の出頭並びに書類の開示及び提出を強制する権限を長官に与えること

(e) 長官に特許の補正案その他所定の事項であつて、前記手續での所定の各措置を含むものを告示するよう要求すること

(f) 第 8 条、第 12 条、第 37 条、第 40 条(1)若しくは(2)、第 41 条(8)、第 61 条(3)、第 71 条又は第 72 条に基づく手續の当事者が複数存在するときは、規則で定めることのある事情の下においてスコットランドで手續するよう長官に要求すること

(g) 長官における何れの手續において長官を補助するために顧問の任命を定めること

(h) 本法又は規則による前記手續に関連してすべきことを要求される何れかの事項をする期限を定め、かつ、本法又は規則に規定する何れかの期間の変更を定めること

(i) 第 13 条により付与される、発明者の自己の名称を記載される権利に効力を与える旨及びその権利の発明者による放棄が長官による受け入れを条件とする旨を定めること

(j) 本法の何れの他の規定も害することなく、特許出願、欧州特許出願又は国際特許出願に関連する書類の翻訳文並びに当該翻訳文の提出及び認証を要求し、かつ、規制すること

(k) [廃止]

(1) 特許庁に存在する書類及び当該書類に関する情報の出版及び販売を規定すること

(2A) 長官は、規則により使用することが義務付けられる様式を指示中で定めることができる。当該指示は、所定の方式で公告する。

(3) 規則には、異なる事例ごとに異なる規定を設けることができる。

(3A) (a) 手續の不備の更生を許可し、又は

(b) 期間の変更を規定する、

規則によって、当該期間が終了したにも拘らず、その期間を延長又は再延長する権限を長官に与えることができる旨をここに宣言する。

(4) [廃止]

(5) [廃止]

(6) 規則には、特許出願、特許の付与その他本法に基づく手続の細目を掲げる公報(本法において「公報」という)の長官による発行を定めなければならない。

(7) 規則は、長官の決定した特許、商標、登録意匠又は意匠権に関する事件並びに(連合王国におけるものか他国におけるものかを問わず)裁判所その他の機関の(本法に基づくか他の法に基づくかを問わず)決定した特許、商業、登録意匠、著作権及び意匠権に関する事件の報告の公告について準備することを長官に要求し又は許可することができる。

#### 第 124 条 規則、細則及び命令；補則

(1) 規則、細則又は命令を制定する目的で本法により国務大臣に与えられる権限は、命令書によって行使しなければならない。

(2) 本法に基づく命令、規則又は細則を含む何れかの勅令及び命令書は、その草案を何れかの議会に提出することを要する命令若しくは規則又は第 132 条(5)に基づく命令を除き、その廃止は何れかの議会の決議による。

(3) 本法の何れかの規定に基づく勅令又は命令は、その後に出される命令によって変更し又は取り消すことができる。

#### 第 124A 条 電子通信の利用

(1) 長官は、次によって自己に書類が送付される場合について、その様式及び方式に関して指示を与えることができる。

(a) 電子様式、又は

(b) 電子通信の利用

(2) (1)に基づく指示には、書類をその指示に従って送付するためには、その指示に定める 1 又は複数の追加書類を添えなければならない旨を定めることができる。

(3) (14)及び(15)に従うことを条件として、(1)又は(2)に基づく指示が適用される書類が当該指示に従わない様式又は方式により長官に送付されたときは、長官は、その書類は送付されなかったものとみなすことができる。

(4) (5)は、次の場合について適用する。

(a) 書類が電子通信を利用して送付される場合、及び

(b) 当該書類に手数料を付する義務がある場合

(5) 長官は、次のことを定める指示を与えることができる。

(a) 当該手数料の納付方法、及び

(b) 当該手数料が納付されたとみなされる時期

(6) 長官は、電子様式により又は電子通信を利用して書類を長官に送付する者は、送付が確認されない限り当該書類を送付したとみなすことができず旨を定める指示を与えることができる。

(7) 長官は、電子様式により又は電子通信を利用して自己に送付された書類の送付時期を認定する方法を定める指示を与えることができる。



(8) 本条に基づく指示は、次のように与えることができる。

(a) 一般的に

(b) 当該指示に指定する部類の事件に関して

(c) 特定の1又は複数の者に関して

(9) [廃止]

(10) [廃止]

(11) 本条に基づく指示は、本条に基づいてその後に出される指示によって変更し又は取り消すことができる。

(12) [廃止]

(13) 長官による電子通信を利用した何人かへ書類の送付は、長官が別段の指定をしない限り、電子通信の受領宛先として当該人から長官に提供され又は利用に供された宛先への書類を含む電子通信を送信することにより実行されたものとみされる。また、別段の証明がない限り、当該送付は、電子通信の送信時直ちに実行されたものとみなされる。

(14) ある事項が所定の方法によりなされなければならないとする本法の要件は、当該事項が次の使用によりなされた場合は、満たされる。

(a) 電子様式による書類の使用、又は

(b) 電子通信の使用

ただし、当該事項がなされる方法に対して適用される本条に基づく指示が遵守される場合に限る。

(15) (14) (a)又は(b)にいう出願の場合は、本法における、本法の規則又は要件を遵守していない出願への言及は、本条に基づく適用可能な指示に従っていない出願への言及を含む。

(16) 本条は、次のとおり適用される。

(a) 長官への送付への適用と同様に特許庁への送付に対して、及び

(b) 長官による送付への適用と同様に特許庁による送付に対して

## 第125条 発明の範囲

(1) 本法の適用上、特許出願された発明又は特許が付与された発明は、文脈上別異に解することを要する場合を除き、当該出願又は場合により特許の明細書のクレームにおいて特定される発明であって、明細書に含まれる説明及び図面によって解釈されるものと解さなければならない。また、特許又は特許出願によって付与されるその保護の範囲は、前記の趣旨に従って確定されなければならない。

(2) 疑義を避けるために、複数の発明が当該何れかのクレームにおいて特定されるときは、各発明は、第5条に基づく別の優先日を有することをここに宣言する。

(3) 欧州特許条約第69条(同条は、(1)に相応する規定を含む)の解釈に関する議定書は、現に効力を有する形で、同条の目的のために適用されるのと同様に(1)の目的のために適用される。

## 第125A条 明細書による発明の開示：生物学的材料の試料の利用可能性

(1) 生物学的材料の使用を必要とする又は生物学的材料に関する発明についての特許出願又は特許の明細書が、その発明が当該技術の熟練者によって実行されるのに十分かつ完全に明確であるような形で発明を開示しているとみなされる状況を定める規定を規則により設ける

ことができる。

(2) その規則には、特に、出願人又は特許権者に対して、次のことを求めることができる。

(a) 生物学的材料の試料を公衆の利用に供するために定められた措置をとること、及び

(b) 所定の場合を除き、その試料が使用に供される場合にその使用について制限を課さず又は制限を維持しないこと

(3) その規則には、試料は、所定の場合において、所定の者又は所定の部類の者に限り利用可能なものにする旨を定めることができる。また、その規則には、長官がある事項に関して証明書を発給したか否かに基づいて所定の部類の者を指定することができる。

(4) 規則の要件の何れかが遵守されない場合は、第 72 条(1)(c)に基づいて特許取消を申請することができる。

## 第 126 条 [廃止]

### 第 127 条 現に有効な特許及び現に係属中の出願

(1) 指定日以後は、1949 年法に基づいては如何なる特許出願もすることができない。

(2) 本法の附則 1 は、指定日以後においても、1949 年法の一定の規定が次のものに引き続き適用されることを保証する効力を有する。

(a) 前記の日前に付与された特許

(b) 前記の日前に出願された特許出願であって完全明細書が添付されているか又は前記の日前に完全明細書が提出されているもの

(c) 前記の出願により付与された特許

(3) 本法の附則 2 は、(2)が関係する何れの特許及び出願にも(同附則の諸規定に従うことを条件として)本法の一定の規定が指定日以後において適用されることを保証する効力を有する。ただし、本法の以下の諸規定で定めるものを除き、本法は前記の特許又は出願に適用しない。

(4) 指定日前にされた特許出願で(2)(b)を遵守しないものは、前記の日の直前に放棄されたものとみなす。ただし、第 5 条(3)にも拘らず、当該放棄された出願は、その出願日が本法に基づく後の特許出願の出願日の直前 15 月の期間内に入るときは、当該後の出願に関する優先日を確定するために利用することができる。

(5) 本法の附則 3 は、1949 年法の一定の規定を廃止する効力を有する。

(6) 本法の附則 4 における経過規定及び例外規定は、ここに効力を生じる。

(7) 本法の附則 1 から附則 4 までにおいて「現に有効な特許」とは、(2)(a)及び(c)にいう特許をいい、「現に係属中の出願」とは、(2)(b)にいう出願をいい、1949 年法及び前記の附則中で用いられる文言は、前記の附則中においては前記の法律におけるのと同様の意味を有する。

### 第 128 条 1949 年法に基づく特許及び出願と本法に基づく特許及び出願との間の優先度

(1) 1949 年法に基づく特許及び特許出願と本法に基づく特許及び特許出願との間に生じる優先度の問題は、本条の以下の諸規定によって解決しなければならない。

(2) 1949 年法に基づく完全明細書は、第 2 条(3)及び第 5 条(2)の適用上、次のとおり取り扱われる。

(a) 同法に基づいて公告されるときは、本法に基づいて公告される特許出願として

(b) 同法に基づく出願日を有するときは、本法に基づく出願日を有する本法に基づく特許出願として

また、当該第 2 条(3)において、前記の明細書に関して本項により第 2 条(3)が適用される場合は、「出願され、かつ」の文言は削除されなければならない。

(3) 1949 年法第 8 条(1)、(2)及び(4)(先のクレームによる先発明の有無の調査)において、出願人の完全明細書以外の完全明細書の何れかのクレームであって第 8 条(1)にいうとおり公告されかつ提出されるものというときは、本法に基づいて出願されかつ公告される出願又は本法に基づいて付与される特許の明細書に含まれるクレームであって 1949 年法に基づく完全明細書の提出日より先の優先日を有する発明についてのクレームを含むものとする。

(4) 1949 年法第 32 条(1)(a)(特許の取消理由の 1 として、当該発明が他の特許の完全明細書中に含まれる先の優先日に属する有効なクレームにおいて既にクレームされていたことを明記すもの)において前記のクレームというときは、本法に基づいて付与される特許の明細書中に含まれて次の条件を満たすクレーム(新クレーム)を含むものとする。

(a) 新クレームは、取消を求められる当該特許の完全明細書の関係クレームの優先日より先の優先日を有する発明に関するものでなければならず、及び

(b) 新クレームを含む当該特許は、全体として有効であるか又は当該関係クレームに係する箇所について有効でなければならない。

(5) 本条及び本条にいう 1949 年法の規定の適用上、同法に基づく特許出願の出願日及び同法に基づく完全明細書のクレームの優先日は、同法の規定に従って確定するものとし、また、本法に基づく特許又は特許出願の主題である発明の優先日は、本法の規定に従って確定する。

## 第 128A 条 EU 強制ライセンス

(1) 本法において「EU 強制ライセンス」とは、公衆衛生問題を抱える国への輸出用医薬品の製造に関する特許の強制ライセンス許諾に関する 2006 年 5 月 17 日欧州議会及び理事会規則(EC)No. 816/2006(本法においては「強制ライセンス許諾規則」という)に基づいて付与される強制ライセンスをいう。

(2) (3)に列挙した本法規定の EU 強制ライセンスへの適用において、

(a) 特許に基づくライセンスへの言及

(b) 特許に基づく権利への言及、及び

(c) 特許に基づく所有権への言及は、

EU 強制ライセンスを含む。

(3) (2)にいう規定は、次のとおりである。

第 32 条及び第 33 条(特許の登録等)

第 37 条(特許付与後における特許を受ける権利の決定)

第 38 条(第 37 条に基づく特許移転等の効果)。ただし、(2)及び(2)に関する限り(3)から(5)までを除く。

第 41 条(補償金の額)

第 46 条(2)(権利としてのライセンスが取得可能である旨の登録簿への記入の特許権者による申請)

第 57 条(1)及び(2)(国による実施に関する第三者の権利)

(4) 次の規定においては、本法への言及は強制ライセンス許諾規則を含む。

第 97 条から第 99B 条まで、第 101 条から第 103 条まで、第 105 条及び第 107 条(法的手続)  
第 119 条(郵便による送達)

第 120 条(就業時間及び非就業日)

第 121 条(長官年報)

第 123 条(規則)

第 124A 条(電子通信の利用)

第 130 条(8)(1996 年仲裁法第 1 部の不適用)

(5) 第 108 条(長官の命令により付与されるライセンス)において、第 11 条、第 38 条、第 48 条又は第 49 条に基づくライセンスへの言及は、EU 強制ライセンスを含む。

(6) 本法における強制ライセンス許諾規則への言及は、随時修正された当該規則への言及である。

### 第 128B 条 補充的保護証明書

(1) 附則 4A は、補充的保護証明書に関する本法の適用についての規定及び当該証明書についてのその他の規定を含む。

(2) 本法において、「補充的保護証明書」とは、次に基づいて発行される証明書をいう。

(a) 医薬品の補充的保護証明書に関する 2009 年 5 月 6 日欧州議会及び理事会規則 (EC) No 469/2009

(b) 植物保護製品の補充的保護証明書の創設に関する 1996 年 7 月 23 日欧州議会及び理事会規則 (EC) No 1610/96

### 第 129 条 国に対する法の適用

本法は、私的資格における女王陛下に影響を及ぼすことはないが、このことを条件として、国を拘束する。

### 第 130 条 解釈

(1) 本法において、文脈上別異に解することを要する場合を除き、

「出願手数料」とは、第 14 条(1A)適用上の所定の手数料をいう。

「欧州特許出願(連合王国)」及び「国際特許出願(連合王国)」((4A)に従うことを条件とする)は、それぞれ、その出願日において連合王国を指定する関係部類の特許出願をいう。

本法の何れかの規定において「指定日」とは、当該規定の効力発生のため第 132 条に基づいて指定される日をいう。

「生物学的材料」とは、遺伝情報を含む材料であって、自己繁殖又は生体系中での繁殖が可能なものをいう。

「生物工学的発明」とは、生物学的材料から構成される若しくは生物学的材料を含む製品又は生物学的材料を生産し、処理し若しくは使用する方法に関する発明をいう。

「共同体特許条約」とは、共同市場のための欧州特許に関する条約をいう。

「長官」とは、特許意匠商標長官をいう。

「国際博覧会に関する条約」とは、1928 年 11 月 22 日にパリで署名された国際博覧会に関する条約であって同条約に対する現に有効な議定書により改正又は補足されたものをいう。

「裁判所」とは、次をいう。

- (a) イングランド及びウェールズについては、高等法院
- (b) スコットランドについては、民事上級裁判所
- (c) 北アイルランドについては、北アイルランド高等法院
- (d) マン島については、マン島女王陛下高等裁判所

「出願日」とは、次をいう。

- (a) 本法に基づいてされる特許出願に関しては、第 15 条により当該出願の出願日、及び
- (b) その他の出願に関しては、(当該出願の結果の如何を問わず)当該出願がされた国の法律に基づき若しくは当該国を当事国とする条約に従い当該出願をした日として取り扱われるべき日又は当該国において出願をした日と同じ日。

ある出願又は特許に関係して「指定する」とは、当該出願又は特許の主題である発明について保護が求められる国を(欧州特許条約又は特許協力条約により)指定することをいい、かつ、当該条約により指定されたとして取り扱われる国への言及を含む。

「電子通信」は、2000 年電子通信法におけるのと同様の意味を有する。

「従業者」とは、ある雇用契約に基づいて若しくはある政府部局においての若しくはその目的のための雇用関係において現に働き若しくは(雇用が終了したときは)働いたことのある者又は国の海軍、陸軍若しくは空軍において現に勤務する(若しくは勤務したことがある)者をいう。

従業者に関係して「使用者」とは、従業者を現に雇用し又は雇用したことのある者をいう。

「制定法」は、マン島議会法をも含む。

「欧州特許条約」とは、欧州特許の付与に関する条約をいい、「欧州特許」とは、同条約に基づいて付与される特許をいい、「欧州特許(連合王国)」とは、連合王国を指定国とする欧州特許をいい、「欧州特許公報」とは、同条約に基づいて発行される同名の公報をいい、「欧州特許庁」とは、同条約により設置される同名の官庁をいう。

「排他的ライセンス」とは、特許権者又は特許出願人から許諾されるライセンスであって、当該ライセンシー又は当該ライセンシーとこれから授権される者に対し他のすべての者(当該所有者又は出願人を含む)を排除して当該特許又は出願に関する発明についての何らかの権利を与えるものをいい、「排他的ライセンシー」及び「非排他的ライセンス」とは、それぞれ前記の趣旨に従って解釈する。

「方式要件」とは、第 15A 条の適用上制定される規則によってそのような要件として指定されるものをいう。

「国際特許出願」とは、特許協力条約に基づいてされる出願をいう。

「国際事務局」とは、1967 年 7 月 14 日にストックホルムで署名された条約により設置された世界知的所有権機関の事務局をいう。

「国際博覧会」とは、国際博覧会に関する条約の定に該当し又は同条約に取って代わるその後の何れかの条約の定に該当する公式の若しくは公認の国際博覧会をいう。

「発明者」は、第 7 条によりこれに付される意味を有する。

「公報」は、第 123 条(6)によりこれに付される意味を有する。

「譲渡抵当」とは、名詞として使用されるときは金銭又は金銭的価値を確保するための受託物を含み、動詞として使用されるときは、前記の趣旨に従って解釈する。

「1949 年法」とは、1949 年特許法をいう。

「特許」とは、本法に基づく特許をいう。

「特許協力条約」とは、1970年6月19日にワシントンで署名された同名の条約をいう。

「特許発明」とは、特許が付与されている発明をいい、「特許方法」とは、前記の趣旨に従って解釈する。

「特許製品」とは、特許発明である製品又は特許方法に関しては当該方法により直接に取得された製品若しくは当該方法が応用された製品をいう。

「所定の」及び「規則」は、第123条によりこれらに付される意味を有する。

「優先日」とは、第5条に基づいてそのような日として定められる日をいう。

「公開される」とは、(連合王国におけるか他の地におけるかを問わず)公衆による利用が可能にされることをいい、書類は、連合王国内の何れかの場所で、社会の成員が手数料の納付の有無を問わず当然の権利として閲覧することができるときは、本法の何れかの規定に基づいて公開されているとみなす。また、「再公開される」は、前記の趣旨に従って解釈する。

「登録簿」及び同種の表現は、第32条によりこれらに付される意味を有する。

欧州特許条約又は特許協力条約に基づく何らかの手續に関係して「関係条約裁判所」とは、その手續に対する管轄権を当該条約に基づいて有する裁判所その他の機関であって欧州特許庁の何れかの部局(それが前記の管轄権を有する場合)を含むものをいう。

特許又は出願に関係して「権利」は、当該特許又は出願についての利益を含み、また、前記を害することなく、特許について権利というときは、当該特許における持分を含む。

「調査手数料」とは、第17条(1)適用上の所定の手数料をいう。

「国の業務」及び「国の業務のためにする実施」は、第56条(2)によりこれらに付される意味を有し、第59条の趣旨に該当する緊急事態の期間に関しては、第59条によりこれらに付される意味を有する。

(2) 規則には、博覧会が(1)における国際博覧会の定義に該当する旨を公報に掲載する規定を設けることができ、また、この掲載は、当該博覧会が前記の定義に該当することの確定的証拠となる。

(3) 本法の適用上、事項は、それが第5条の趣旨に該当する何れかの関係出願又は特許明細書において(権利の部分放棄又は先行技術の存在の承認以外の仕方)クレーム若しくは開示されていたときは、当該出願又は明細書で開示されているものとみなす。

(4) 本法において出願時の特許出願というときは、出願日における状態でのその出願をいうものと解する。

(4A) 国際特許出願は、欧州特許条約により欧州特許出願(連合王国)として扱われるとの理由によって、国際特許出願(連合王国)としても扱われることはない。

(5) 本法において特許出願が公開されるというときは、それが第16条に基づいて公開されることをいう。

(5A) 本法において特許又はその明細書の補正というときは(それが本法に基づくものであるか欧州特許庁によるものであるかを問わず)、特に、(説明により及び説明又はクレーム中で言及される何れかの図面により解釈される)クレームの限定を含む。

(6) 本法において次の何れかの条約、すなわち、

(a) 欧州特許条約、

(b) 共同体特許条約、

(c) 特許協力条約、

というときは、当該条約又はこれに取って代わる何れか他の国際条約若しくは取極(何れの場

合も議定書又は付属書類を含む)であって何れかの条約若しくは国際取極により又は前記条約若しくは取極の定に従って改正又は補足されるものをいい、また、前記条約又は取極に基づいて制定される何れかの証書も含むものとする。

(7) 欧州経済共同体加盟国の政府は、共同体特許条約の署名の際にした決議により、(特に)各自国の特許に関する法律を欧州特許条約、共同体特許条約及び特許協力条約に相応する規定に適合させるため当該法律を調整することを決定したので、本法の次の規定、すなわち、第1条(1)から(4)まで、第2条から第6条まで、第14条(3)、(5)及び(6)、第37条(5)、第54条、第60条、第69条、第72条(1)及び(2)、第74条(4)、第82条、第83条、第100条並びに第125条が、欧州特許条約、共同体特許条約及び特許協力条約の相応する規定がこれらの条約の適用される地域において有するのと可能な限り近似の同様の効力を連合王国において有するように工夫されていることをここに宣言する。

(8) 1996年仲裁法第I部は、本法に基づく長官における何れの手続にも適用しない。

(9) 文脈上別異に解することを要する場合を除き、本法において制定法というときは、本法を含む制定法であって他の何れかの制定法により又はそれに基づいて改正又は拡張されるものをいうものと解する。

### 第131条 北アイルランド

北アイルランドに本法を適用するときは、

- (a) 「制定法」とは、北アイルランド旧議会の制定法及び北アイルランド現議会の制定法を含み、
- (b) 政府部局というときは、北アイルランド政府の部局を含み、
- (c) 国というときは、北アイルランドにおける女王陛下政府の権限による国を含み、
- (d) 1985年会社法というときは、北アイルランドで現に有効な制定法であって同法に相応するものを含み、
- (e) [廃止]
- (f) 権利主張者(claimant)というときは、原告(plaintiff)を含む。

### 第131A条 スコットランド

スコットランドに本法を適用するときは、

- (a) 「制定法」というときは、スコットランド議会法に含まれる制定法又は同法に基づいて作成された証書に含まれる制定法を含み、
- (b) 政府部局というときは、スコットランド行政府の何れの部分も含み、
- (c) 国というときは、スコットランド行政府の権限による国を含む。

### 第132条 簡略名称、適用範囲、施行、新法の施行に伴う改正及び廃止

- (1) 本法は、1977年特許法として引用することができる。
- (2) 本法の効力は、女王陛下の制定する命令に包含される修正に従うことを条件として、マン島に及び、従って、当該命令に従うことを条件として、本法において連合王国というときは、マン島を含むものと解さなければならない。
- (3) 本法の適用上、連合王国の領水は、連合王国の一部として取り扱う。
- (4) 本法は、1964年大陸棚法第1条(7)に基づく命令により指定され、又は1998年石油法第

10 条(8)に基づく命令により特定される地域において同法第 11 条(2)に該当する活動に関連して実行される行為に対し，連合王国で実行される行為に適用されるのと同様に適用する。

(5) 本法(第 77 条(6)，(7)及び(9)，第 78 条(7)及び(8)，本項並びに 1949 年法第 41 条の廃止を除く)は，国务大臣が命令をもって指定する日に施行されるものとし，また，別途施行されるものには本項に基づいて異なる日を指定することができる。

(6) 附則 5 における本法の施行に伴う改正は，ここに効力を生じるものとする。

(7) 本法の附則 4 の規定に従うことを条件として，本法の附則 6 に記された制定法(本法の可決前に効力を失った一定の制定法を含む)は，当該附則第 3 欄に記された範囲においてここに廃止される。



## 附則

### 附則 1 現に有効な特許及び現に係属中の出願への 1949 年法の適用(第 127 条)

#### 第 1 項

(1) (2)にいう 1949 年法の規定は、現に有効な特許及び現に係属中の出願(ただし本法に基づく特許及び特許出願ではない)に関し、指定日以後も引き続き適用する。

(2) 前記の規定とは、第 1 条から第 10 条まで、第 11 条(1)及び(2)、第 12 条、第 13 条、第 15 条から第 17 条まで、第 19 条から第 21 条まで、第 22 条(1)から(3)まで、第 23 条から第 26 条まで、第 28 条から第 33 条まで、第 46 条から第 53 条まで、第 55 条、第 56 条、第 59 条から第 67 条まで、第 69 条、第 76 条、第 80 条、第 87 条(2)、第 92 条(1)、第 96 条、第 101 条、第 102 条(1)並びに第 103 条から第 107 条までをいう。

(3) (1)は、本附則の以下の諸規定、附則 3 第 2 項(b)及び附則 4 の規定に従うことを条件として効力を有する。

#### 第 2 項

(1) 1949 年法第 6 条(3)(出願の日付の繰下)のただし書の末尾に、

「及び

(c) 如何なる出願も、指定日以後においては、本条に基づいて指定日である日又は指定日後に当たる日まで繰り下げることができない。」

を挿入するものとし、また、(4)の末尾にも、

「ただし、如何なる出願も、指定日以後においては、本項に基づいて指定日である日又は指定日後に当たる日まで繰り下げることができない。」

を挿入する。

(2) 同条(5)(日付の繰上)の末尾に、

「ただし、新たな出願又は明細書は、長官が当該出願又は明細書の日付を指定日前に当たるある日まで繰り上げるよう指示することに同意しない限り、本項及び規則に従い指定日以後においては提出することができない。」

を挿入する。

#### 第 3 項

(1) 本項及び第 4 項は、現に有効な特許の存続期間につき指定日後において効力を有する。前記の諸項において、

(a) 「現に有効な旧特許」とは、指定日の 11 年以上前に当たる日付を有する現に有効な特許及び主発明の特許が前記の規定により現に有効な旧特許であり又は何れかの時にそうであったときはその追加特許をいい、

(b) 「現に有効な新特許」とは、(a)に該当しない現に有効な特許をいい、

(c) 特許の日付というときは、追加特許に関しては主発明の特許の日付をいうものと解さなければならない。

(2) 1949 年法第 23 条から第 25 条まで(不適正な報酬及び戦時損失の理由に基づく特許の存続期間の延長)は、現に有効な新特許に適用しない。

(3) 同法第 23 条又は第 24 条に基づいて現に有効な旧特許の存続期間を延長することのできる期間は、合計で 4 年を超えてはならない。ただし、同条に基づく命令を求める請求が指定日前にされ、かつ、同日前に処理されなかったときは、この限りでない。

#### 第 4 項

(1) 1949 年法第 22 条(3)に基づく現に有効な各新特許の存続期間は、特許の日付から 16 年の代わりに 20 年とする。ただし、

(a) 前記の規定は、第 25 条(3)から(5)までに従うことを条件として効力を有する。また、  
(b) 前記の日付から第 16 年の末日以後においては、特許は、その特許権者の同意を得なければ、第 25 条(3)から(5)までに基づいて更新することはできない。

(2) 現に有効な新特許の存続期間が本項により延長されるときは、

(a) 指定日の直前から特許の日付後第 16 年の末日までにおいて当該特許に基づいて有効な何れのライセンスも、(本号の定と異なる趣旨の定めがない限り)当該ライセンスに係る契約と共に当該特許が効力を保持する限りは、引き続き効力を保持する。ただし、それが排他的ライセンスであるときは、それは、前記の年度の末日後においては、非排他的ライセンスとして取り扱わなければならない。

(b) ライセンス条件にも拘らず、ライセンシーは、前記の年度の末日後においては、当該発明の実施の対価を所有者に支払うことを要さない。

(c) 前記の特許は、すべて前記の年度の末日後においては、1949 年法第 35 条(ライセンス)に基づいて裏書を付されたものとみなす。ただし、第 4A 項に従うことを条件とする。

(3) 現に有効な新特許の存続期間が本項により延長される場合において何れかの政府部局又はある政府部局から授権された何人かが、

(a) 国の業務のために当該発明を指定日前に実施し、かつ

(b) 当該特許の日付から第 16 年の末日まで前記のとおりこれを引き続き実施するときは、前記の年度の末日後における何れかの政府部局又は前記のとおり授権された何人かによる当該発明の前記の実施は、当該特許権者に対し如何なる対価の支払をも要さないことができる。

(4) 契約目的の達成不能に関する法の原則を害することなく、ある者が本項による特許の存続期間の延長により損失を被り又は責任を負担することになるときは、裁判所は、その者の請求により、何人が如何なる方法でその損失又は責任を負担するべきかを定め、かつ、この判決を執行するために適切と思料する命令を出すことができる。

(5) (4)に基づく請求に従ってその請求人以外の者に責任を負担させる効果を有する如何なる命令も出してはならない。ただし、当該何人かに当該請求のあった旨の通知をするときは、この限りでない。

#### 第 4A 項

(1) 製品の発明についての特許権者が本項に従って特許庁に宣言を提出した場合は、第 4 項

(2)(c)によりある者が権原を有するライセンスは、本項によって又は本項に基づいて例外とされる製品の使用に対しては適用されない。

(2) 薬剤の使用は例外とされる。すなわち、

(a) 1968 年薬事法の意味の範囲内における薬剤製品としての使用、及び

- (b) そのような使用の観点から第 60 条(1)(a)にいう他の行為を行うこと
- (3) 国務大臣は、自己が適切と料するその他の使用を命令により例外とすることができる。その命令は、
- (a) 第 60 条(1)(a)にいう何れの行為をも例外使用として指定することができ、及び
- (b) 異なる状況において又は異なる目的でされた行為に関して、異なる規定を設けることができる。
- (4) 本項の適用上、如何なる使用が例外とされるかの問題は、それが、
- (a) 1968 年薬事法第 130 条(「薬剤製品」の意味)に基づく命令、又は
- (b) (3)に基づく命令、
- に依存する限りにおいて、ある特許の第 16 年目の年頭に当該特許に関して決定される。
- (5) 本項に基づく宣言は、所定の様式によるものとし、所定の方式で所定の期間内に提出しなければならない。
- (6) 宣言は、次の場合は提出することができない。
- (a) 1988 年著作権・意匠・特許法第 293 条の施行時にその第 15 年の末日を経過していた特許に関するものである場合、又は
- (b) 提出日において、
- (i) 何れかの部類の製品の例外使用に関する現存のライセンス、又は
- (ii) 何れかの部類の製品の例外使用に関するライセンスの条件について長官による決定を求める、第 46 条(3)(a)又は(b)に基づく未決の請求が存在する場合であって、何れの場合も、当該ライセンスが当該特許の第 16 年の末日以後に効力を生じた又は生じることになっているとき
- (7) 本項に基づいて特許に関して宣言が提出されたときは、
- (a) 第 46 条(3)(c)(権利として利用可能なライセンスの場合の侵害救済措置の制限)は、侵害が宣言提出後における当該製品の例外使用から成る場合は、当該特許侵害に適用されず、及び
- (b) 第 46 条(3)(d)(権利として利用可能なライセンスの場合の更新手数料の軽減)は、当該特許には適用されない。

#### 第 4B 項

- (1) 第 4 項(2)(c)によりある者がライセンスを受けることができる条件について長官の確定を求める第 46 条(3)(a)又は(b)に基づく申請は、当該特許の第 16 年目の年頭前にされた場合は、無効である。
- (2) 本項は、1988 年著作権・意匠・特許法第 294 条の施行後にされた申請に適用され、また、同条の施行時にその第 15 年目の末日を経過していない特許に関しては、同条の施行前にされた申請に適用される。

#### 第 5 項

1949 年法第 26 条(3)(完全明細書の提出日が主発明に係る完全明細書の提出日と同一であるか又はより遅い場合を除き追加特許は許されないとするもの)において、「主発明」の後に「かつ、指定日の日付より先であった」を挿入する。

## 第6項

1949年法第32条(1)(j)(虚偽の示唆又は表明により特許が取得されたことを取消の理由とするもの)にも拘らず、特許の完全明細書のクレームが当該特許出願の出願日よりも先の優先日を有する旨の虚偽の示唆又は表明により特許が取得されたことを同項に基づく特許取消の理由とすることができない。ただし、

(a) 同条に基づく請願又は同法第33条に基づく申請手続、又は

(b) 侵害訴訟における抗弁若しくは反訴、

において前記の示唆又は表明が不正にされたことが明らかになるときは、前記のクレームの優先日は、前記特許出願の出願日とみなす。

## 第7項

(1) 1949年法第33条(1)(長官による特許の取消)において、ただし書に先立つ文言の代わりに、次をおく。

「(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許は、利害関係人の請求により、本法第32条(1)にいう何れかの理由に基づき長官が取り消すことができる。」

(2) 同第33条の末尾に次の項を挿入する。

「(5) 長官の決定又は長官に起因する上訴に基づく処分は、争点の何れかがその処分において解決されたか否かを問わず、当該特許の侵害が争点となる民事訴訟の何れかの当事者が、本法第32条(1)にいう何れかの理由に基づいて当該明細書の何れかのクレームが無効であることを主張することを妨げるものではない。」

## 第8項

1949年法第101条(1)(解釈)の適切な箇所に次を挿入する。

「指定日とは、1977年特許法の附則1の施行のために同法第132条に基づいて指定される日をいう。」

## 附則 2 現に有効な特許及び現に係属中の出願への本法の適用(第 127 条)

### 第 1 項

(1) 現に有効な特許及び現に係属中の出願について本法の規定を(一定の事情の下において)適用する附則 4 の規定を害することなく、(2)にいう本法の規定は、本附則の以下の諸規定及び附則 4 の規定に従うことを条件として、現に有効な特許及び現に係属中の出願に指定日以後において適用する。

(2) 前記の規定とは、第 22 条、第 23 条、第 25 条(3)から(5)まで、第 28 条から第 36 条まで、第 44 条から第 54 条まで、第 86 条、第 98 条、第 99 条、第 101 条から第 105 条まで、第 107 条から第 111 条まで、第 113 条から第 116 条まで、第 118 条(1)から(3)まで、第 119 条から第 124 条まで、第 130 条並びに第 132 条(2)、(3)及び(4)をいう。

### 第 2 項

本附則により適用されるものとしての前記規定において、

- (a) 本法というときは、1949 年法を含み、
- (b) 前記規定中の何れか 1 以外の本法の特定規定というときは、1949 年法のこれに相応する規定(同法の何れかの規定が本法の前記規定を同一又は類似の趣旨で制定されているときは、本法の前記規定に相応するものとして取り扱われる同法の当該規定)をいうものと解し、
- (c) 規則というときは、1949 年法に基づく規則を含み、
- (d) 本法に基づく特許及び特許出願というときは、それぞれ現に有効な特許及び現に係属中の出願を含み、
- (e) 本法に基づく特許の付与というときは、現に有効な特許の捺印及び付与を含み、
- (f) 特許製品及び特許発明というときは、それぞれ現に有効な特許に基づいて特許された製品及び発明を含み、
- (g) 本法に基づいて公開された特許出願及び出願の公開というときは、それぞれ 1949 年法に基づいて公開された完全明細書及び当該明細書の公開(本法に基づく特許出願であって公開されなかったものというときは、前記の趣旨に従って解釈する)を含み、
- (h) 特許付与の通知の公報における公告というときは、現に有効な特許の日付を含み、
- (i) 発明の優先日というときは、完全明細書の関係クレームの優先日を含むものとする。

### 附則 3 1949 年法の規定の廃止(第 127 条)

#### 第 1 項

附則 4 の規定に従うことを条件として、第 2 項にいう 1949 年法の規定(将来の特許及び出願について本法の確立する新しい特許法規中に相応する部分を欠くもの)は、効力を失う。

#### 第 2 項

1949 年法の前記規定とは次をいう。

- (a) 第 14 条(特許付与に対する異議申立)
- (b) 第 32 条(3)(国による発明実施請求に従うことを拒否することに基づく取消)
- (c) 第 41 条(食料品又は医薬品等に係る発明)
- (d) 第 42 条(強制ライセンスの付与から 2 年が経過した後に特許を取り消す長官の権限)
- (e) 第 71 条(一定の条約出願のための期間の延長)
- (f) 第 72 条(国際取極に基づいて伝達される発明の保護)

## 附則 4 経過規定(第 127 条)

### 第 1 項 総則

本法により廃止される 1949 年法の何れかの規定に基づいて作成された何らかの文書又はなされたその他のことは、本法の相応する規定に基づいて作成され又はなされることができ  
る限り、本法による当該規定の廃止によって無効とされることはなく、前記の相応する規定に  
基づいて作成された又はなされたものとしての効力を有する。

### 第 2 項 国の業務のためにする特許発明の実施

(1) (a) 政府部局又は政府部局から書面により授権された者が指定日前にする行為が国の業  
務のためにする発明の実施に該当するか否か、又は

(b) 金銭の支払を前記の実施に関し(当該発明特許を出願する適格者に対して若しくは特許  
権者に対して若しくは排他的ライセンスに対して)すべきか否か、

の問題は、1949 年法第 46 条から第 49 条までに基づいて解決するものとし、これらの条はこ  
の趣旨に従って適用しなければならない。

(2) 第 55 条から第 59 条までは、

(a) 現に有効な特許が付与され若しくは現に係属中の特許出願がされた発明、又は

(b) 指定日前に政府部局に対し若しくは政府部局から書面により授権された者に対し当該特  
許権者若しくはこの者からの権利者から伝達されたある発明、

について指定日以後に前記のとおりなされる行為に適用するものとし、

また、(3)、附則 2 第 2 項にいう修正及び更なる修正に従うことを条件として、前記条が前記  
のとおり適用される結果として、第 55 条(5)(b)及び第 58 条(10)は、現に係属中の特許出願  
には適用しない。

(3) ある行為が指定日前に開始され、かつ、指定日以後においても続行される場合において、  
それが 1949 年法に基づく国の業務のためにする発明の実施に該当しなくなる時は、指定日  
以後における当該行為の続行は、本法に基づく前記の実施に該当しない。

### 第 3 項 侵害

(1) 指定日前にされる行為が現に有効な特許又は公開された完全明細書に基づいて生じる特  
権若しくは権利を侵害するか否かの問題は、すべて指定日の直前に有効な侵害に関する法律  
に従って解決されるものとし、附則 1 により引き続き適用される 1949 年法の規定のほか、同  
法第 70 条が前記の趣旨に従って適用される。

(2) 第 60 条から第 71 条までは、現に有効な特許又は(指定日の当日であるか、その前後であ  
るか問わず)公開された完全明細書から生じる特権若しくは権利を侵害する行為であって  
指定日以後になされるものに対し、本法に基づく特許又は当該特許の出願により付与される  
権利の侵害に適用されるのと同様に適用するものとし、また、(3)、附則 2 第 2 項にいう修正  
及び更なる修正に従うことを条件として、前記条が前記のとおり適用される結果として、第  
69 条(2)及び(3)は、現に係属中の出願には適用しない。

(3) ある行為が指定日前に開始され、かつ、指定日以後においても引き続き実行される場合  
において、それが指定日の直前に有効な法律に基づいて現に有効な特許又は完全明細書に基  
づいて生じる特権若しくは権利の侵害に該当しなくなる時は、指定日以後における当該行

為の続行は、前記の特許又は特権若しくは権利の侵害に該当しない。

#### 第4項 異議の申立

(1) 特許付与に対する異議の申立が1949年法第14条に基づいて指定日前にされるときは、次の規定が適用される。

(a) 異議申立についての争点が指定日前に確定したときは、当該異議申立、これに関する長官の決定に起因する上訴及び更なる上訴は、旧法に基づいて遂行されるものとし、また、1949年法及びこれに基づく規則において不服審判所というときは、特許裁判所をいうものと解する。

(b) その他の何れの場合についても、異議申立は、指定日の直前に効力を失ったものとみなす。

(2) (1)(a)は、第12項(2)に従うことを条件として効力を有する。

#### 第5項 秘密保持

(1) 現に係属中の特許出願に関し1949年法第18条に基づいて出される指示(発明に関する情報の公開を制限する指示)が指定日の直前に効力を有するときは、その指示は、指定日以後においても引き続き効力を保持し、同条は、前記の趣旨に従い引き続きこれに適用する。

(2) (1)が現に係属中の特許出願について適用されないときは、1949年法第18条の代わりに本法第22条がこれに適用される。

(3) 長官が現に係属中の特許出願について1946年原子力法第12条(原子力等に関する情報の公開の制限)に基づく通知を指定日前に送達したときは、同条は、指定日以後においても引き続きこの出願に適用する。ただし、前記の通知の送達がなかったときは、同条は、指定日以後においては、この出願に適用されることはない。

#### 第6項 取消

(1) ある特許の取消請求(原請求)が1949年法第33条に基づいて指定日前にされるときは、次の規定がこれに適用される。

(a) 取消請求についての争点が指定日前に確定したときは、当該請求、これに関する長官の決定に起因する上訴及び更なる上訴は、旧法に基づいて遂行されるものとし、また、1949年法及びこれの基づく規則において不服審判所というときは、特許裁判所をいうものと解する。

(b) 争点が前記のとおり確定されないときは、原請求は、1949年法第32条(1)にいう理由のうち(長官の意見によれば)原請求のされた理由に該当する理由による同法第33条に基づく特許取消請求とみなすものとするが、前記のとおり該当する理由がないときは、それは、指定日の直前に効力を失ったものとみなす。

(2) (1)(a)は、第11項(3)に従うことを条件として効力を有する。

#### 第7項

(1) 本項は、特許の取消に係る請求が1949年法第42条に基づいて指定日前にされる場合に適用する。

(2) 長官が同条に基づいて特許を取り消すべき旨の命令を前記の日前に出さないときは、この請求は、前記の日の直前に効力を失ったものとみなす。



(3) 長官が前記の命令を前記の日前に出すときは、1889年解釈法第38条を害さないで、前記第42条は、本法が制定されなかったものとして、前記の日以後においても引き続き当該特許に適用する。

#### 第8項 ライセンス及び強制ライセンス

(1) 1949年法第35条から第41条まで及び第43条から第45条までは、基準日以後においても、

(a) 前記の日の直前に効力を有する第35条から第41条までに基づいてされる裏書若しくは命令又は付与されるライセンス、及び

(b) 前記の日前に第35条から第41条までに基づいてされる申請又は請求、に引き続き適用する。

(2) 基準日以後において第35条から第41条まで又は第43条から第45条までに基づいて開始される長官の決定又は命令に起因する上訴(及び更なる上訴)は、旧法に基づいて遂行されるものとし、また、1949年法及びこれに基づく規則において不服審判所というときは、特許裁判所をいうものと解する。

(3) 本項において「基準日」とは、第41条に関しては、本法の可決された日、また、第35条から第40条まで及び第43条から第45条までに関しては、指定日をいう。

#### 第9項 条約国

(1) 第1項を害することなく、1949年法の一切の適用上又は同法第1条(2)の適用上、何れかの国を条約国であると宣言し、かつ、指定日の直前に効力を有する勅令は、第5条の適用上、前記の国を条約国と宣言する第90条に基づく勅令とみなす。

(2) 1949年法の一切の適用上又は同法第70条の適用上、何れかの国を条約国であると宣言する勅令が指定日の直前に効力を有するときは、(指定日の当日であるか、その前後であるかを問わず)当該国に登録されている船舶は、第60条の適用上、前記勅令が第3項(2)により現に有効な特許又は現に係属中の出願に適用されるがゆえに関係船舶として取り扱い、また、前記のとおり登録されている航空機及び前記の国に通常居住している者の所有に係る陸上車両は、それぞれ関係航空機及び関係車両として前記のとおり取り扱う。

#### 第10項 一定の取消請求に関する裁判所に起因する上訴

裁判所が指定日前に1949年法第32条(1)(j)に基づく請求について判決を言い渡したときは、この判決に起因する上訴は、(その提起が指定日の当日であるか、その前後であるかを問わず)旧法に基づいて続行され又は開始され及び処置される。

#### 第11項 長官に起因する1949年法の継続規定に基づく上訴

(1) 本項において「1949年法の継続規定」とは、附則1第1項にいう指定日以後においても引き続き適用される1949年法の規定をいう。

(2) 本項は、

(a) 長官が1949年法の何れかの継続規定に基づいて(指定日の当日であるかその前後であるかを問わず)決定又は指示をし、かつ

(b) 前記の決定又は指示に対しこれらの規定に基づいて上訴が提起される場合に適用する。

ただし、本項は、本附則の上掲規定に従うことを条件として適用する。

(3) 前記の上訴が指定日前に不服審判所に提起されて、上訴の聴聞が開始されたが、指定日前に終結しなかったときは、その上訴(及び更なる上訴)は、旧法に基づいて続行され、かつ、処置される。

(4) 前記の上訴が前記のとおり提起されたがその聴聞が指定日前に開始されなかったときは、それは、本号により指定日に特許裁判所に移送されるものとし、この上訴(及び更なる上訴)は、旧法に基づいて遂行される。ただし、1949年法及びこれに基づく規則において不服審判所というときは、特許裁判所をいうものと解する。

(5) 指定日以後に提起される前記の上訴は、特許裁判所に提起されるものとし、スコットランドにおいて開かれていた手続における決定に対する上訴手続は、民事上級裁判所に提起される。従って、1949年法第31条(2)において不服審判所というときは、特許裁判所又は(場合により)(スコットランドの)民事上級裁判所をいうものと解する。

(6) 本法第97条(3)は、同(3)にいう同裁判所の判決に適用されるのと同様に1949年法の何れかの継続規定に基づく長官の決定又は指示に対し指定日以後に提起される上訴についての特許裁判所の判決に対して、適用する。ただし、同(3)(a)にいう諸条は、1949年法第33条、第55条及び第56条と読み替える。

#### **第12項 長官に起因する1949年法の廃止規定に基づく上訴**

(1) 本項は、本法により廃止される1949年法の何れかの規定に基づいて指定日前に不服審判所に上訴が提起される場合に適用する。

(2) 前記上訴の聴聞が開始されたが指定日前に終結しなかったときは、その上訴(及び更なる上訴)は、旧法に基づいて続行され、かつ、処置される。

(3) 前記上訴の聴聞が指定日前に開始されなかったときは、それは、指定日に本号により特許裁判所に移送されるものとし、その上訴(及び更なる上訴)は、旧法に基づいて遂行される。ただし、1949年法及びこれに基づく規則において不服審判所というときは、特許裁判所をいうものと解する。

#### **第13項 不服審判所に起因する控訴院への上訴**

1949年法第87条(1)は、指定日前にされる不服審判所の決定に対し指定日以後においても引き続き適用し、また、本項による上訴(及び更なる上訴)は、旧法に基づいて遂行される。

#### **第14項 規則**

本法第123条に基づく規則を制定する権限は、1949年法第94条にいう何れかの目的で規則を制定する権限を含む。

#### **第15項 補則**

本法第97条(2)は、同条に基づく上訴に適用されるのと同様に、

(a) 特許裁判所への第4項(1)(a)、第6項(1)(a)、第8項(2)又は第11項(5)に基づく上訴、及び

(b) 第11項(4)又は第12項(3)により前記の裁判所に移送される上訴、  
に対し適用し、また、本法第97条は、1949年法第85条の代わりに前記上訴の目的で適用す

る。

#### 第16項

本附則において「旧法」とは、指定日の直前に存在する形態における1949年法、これに基づく規則その他の関係法規をいう。

#### 第17項

本附則の適用上、

(a) 1949年法第14条に基づく特許の付与に対する異議の申立については、当該特許出願人がその異議申立を争う理由を十分に開示する答弁書を提出するときに争点が確定するものとし、

(b) 同法第33条に基づく特許の取消の請求については、当該特許権者がその請求を争う理由を十分に開示する答弁書を提出するときに争点が確定する。

#### 第18項

(1) 1949年法第23条及び第24条中本法により廃止される如何なる事項も、附則1第3項(3)にいう請求について効力を有するものではない。

(2) 本法により廃止される1957年特許法の如何なる規定も、現に係属中の出願について効力を有するものではない。

(3) 1949年法第69条(本法により廃止されないもの)及び同法第70条(第3項により一定の目的のため引き続き効力を保持するもの)は、同法第68条が本法により廃止されず、かつ、第9項が制定されなかったものとして適用する。

## 附則 4A 補充的保護証明書(第 128B 条)

### 第 1 項 特許等への言及

(1) 本法の規定であつて、(2)に列挙したものを、補充的保護証明書に適用するに際しては、次のとおりとする。

- (a) 特許への言及は、補充的保護証明書への言及である。
- (b) 特許出願又は特許出願人への言及は、次の事項の申請又は申請人への言及である。
  - (i) 補充的保護証明書、又は
  - (ii) 補充的保護証明書の存続期間の延長
- (c) 特許権者への言及は、補充的保護証明書の所有者への言及である。
- (d) 特許明細書への言及は、補充的保護証明書の正文への言及である。
- (e) 特許された製品又は(特許発明を含む)発明への言及は、補充的保護証明書が効力を有する製品への言及である。
- (f) 期限が到来した又は取り消された特許への言及は、失効した又は無効と宣言された補充的保護証明書への言及である。
- (g) 特許の取消手続への言及は、次の手続への言及である。
  - (i) 補充的保護証明書が失効した旨の決定、又は
  - (ii) 補充的保護証明書が無効である旨の宣言
- (h) 特許の有効性の問題への言及は、補充的保護証明書が失効しているか否か又は無効であるか否かの問題を含む。

(2) (1)にいう規定は、次のとおりである。

第 14 条(1)、(9)及び(10)(出願をすること)

第 19 条(1)(特許付与前に出願を補正する一般的権限)

第 20A 条及び第 20B 条(出願の回復)

第 21 条(特許性に関する第三者の意見)

第 27 条(特許付与後に明細書を訂正する一般的権限)

第 29 条(特許の放棄)

第 30 条から第 36 条まで、第 37 条(1)から(3)まで及び(5)から(9)まで並びに第 38 条(特許及び出願の財産的性質及び登録)

第 39 条から第 59 条まで(従業者発明、ライセンス及び強制ライセンス並びに国の業務のためにする特許発明の実施)

第 60 条から第 71 条まで(侵害)

第 74 条(1)及び(7)(特許の有効性を争点とする手続)

第 74A 条及び第 74B 条(特許庁の意見)

第 75 条(侵害又は取消手続における特許の訂正)

第 103 条及び第 105 条(特許に関する通信についての特権)

第 108 条(長官命令により付与されるライセンス)

第 110 条及び第 111 条(特許権についての又は特許出願が継続中である旨の正当な権原を欠く主張)

第 116 条(諸般の公務に関する当局の免責)

第 117 条から第 118 条まで(管理規定)

第 123 条(規則)

第 130 条(解釈)

## 第 2 項

(1) (2)に列挙した本法規定の場合において、補充的保護証明書に関し、第 1 項は、基本特許が証明書の付与前に満了するときのみ適用される。

(2) (1)にいう規定は、次のとおりである。

第 20B 条(3)から(6A)まで(第 20A 条に基づく回復の効果)

第 55 条(5)及び(7) (国の業務のためにする特許発明の実施)

第 58 条(10) (国による実施に関する紛争)

第 69 条(出願公開により生じる権利の侵害)

第 117A 条(3)から(7)まで(第 117 条に基づく取下出願の復活の効力)

## 第 3 項 本法等への言及

(1) (2)に列挙した本法規定において、

(a) 本法への言及は、医薬品規則及び植物保護製品規則への言及を含み、かつ

(b) 本法の規定への言及は、医薬品規則及び植物保護製品規則の同等の規定を含む。

(2) (1)にいう規定は、次のとおりである。

第 20A 条及び第 20B 条(出願の回復)

第 21 条(特許性に関する第三者の意見)

第 69 条(出願公開により生じる権利の侵害)

第 74 条(1)及び(7) (特許の有効性を争点とする手続)

第 97 条から第 99B 条まで、第 101 条から第 103 条まで、第 105 条及び第 107 条(法的手続)

第 116 条(諸般の公務に関する当局の免責)

第 117 条及び第 118 条から第 121 条まで(管理規定)

第 122 条(没収物を売却する国の権利)

第 123 条(規則)

第 124A 条(電子通信の利用)

第 130 条(解釈)

## 第 4 項 その他の言及

(1) 第 21 条(1) (特許性に関する第三者の意見)の補充的保護証明書への適用において、発明が特許できる発明であるか否かの問題への言及は、製品が補充的保護証明書の効力の対象となっているものであるか否かの問題への言及である。

(2) 第 69 条(2) (出願公開により生じる権利の侵害についての条件)の補充的保護証明書への適用において、(b)における条件は、証明書が出願公開の日付与されていた場合は、当該行為は、付与された証明書のみでなく、申請がなされていた証明書をも侵害したであろうことである。

## 第 5 項 手数料

補充的保護証明書は、次の条件が満たされない限り、効力を有さない。

- (a) 所定の手数料が、所定の期間終了前に納付されること、又は
- (b) 所定の手数料及び所定の追加手数料が、所定の期間終了直後に始まる6月の期間終了前に納付されること

#### **第6項 解釈**

- (1) 本法において使用する表現であって、医薬品規則又は植物保護製品規則において定義されているものは、当該規則におけるのと同一の意味を有する。
- (2) 医薬品規則又は植物保護製品規則への又はその規定への本法における言及は、当該規則又は随時改正される規定への言及である。

#### **第7項**

本法において、

- (a) 「医薬品規則」とは、医薬品についての補充的保護証明書に関する2009年5月6日欧州議会及び理事会規則(EC)No 469/2009をいい、及び
- (b) 「植物保護製品規則」とは、植物保護製品の補充的保護証明書の創設に関する1996年7月23日欧州議会及び理事会規則(EC)No 1610/96をいう。

#### **第8項 経過規定**

- (1) 本法における医薬品規則又はその規定への言及(明示的か黙示的かを問わない)は、旧規則又は当該規定が効力を有した期間、状況又は目的に関して、旧規則又はその該当する規定への言及であり、又は(文脈に従い)それらへの言及を含むと解釈される。
- (2) 期間、状況又は目的に関する以外に、旧規則又はその規定に基づいて(又はそれらの適用上若しくはそれらを根拠として)なされた事柄又はなされたものとしての効力を有する事柄であって2014年10月1日(2014年特許(補充的保護証明書)規則が施行された日)直前に有効であるものは、医薬品規則又はその該当する規定に基づいて(又はそれらの適用上若しくはそれらを根拠として)なされたものとして本法の適用上当該日以降効力を有する。
- (3) 本項において、「旧規則」とは、医薬品の補充的保護証明書創設に関する1992年6月18日理事会規則(EEC)No 1768/92をいう。

附則5 本法の施行に伴う法の改正(第132条)

第1項 [廃止]

第2項 [廃止]

第3項 [廃止]

第4項 1970年国防契約法(法律No.38)

1958年国防契約法第4条(4)において、「1949年特許法」以下の文言の代わりに「1977年特許法」をおく。

第5項 1970年司法の運営に関する法律(法律No.31)

(1) 1970年司法の運営に関する法律第10条(2)及び(3)において、「either」の代わりにそれぞれ「the」をおく。

(2) 前記第10条(4)において、「(そのように修正された)」の代わりに「(1969年司法運営法第24条により修正された)」をおく。

(3) 前記第10条(5)の代わりに「(5) 前記第28条(8)(手続等に関する規則を制定する権限を審判所に与えるもの)においては、その項の末尾に「聴取権を含む」を挿入する。」をおく。

第6項 1973年原子力機関(武器グループ)法(法律No.4)

1973年核兵器(武器グループ)法第5条(2)において、

(a) 初めの「1949年特許法」の後に「1977年特許法」を挿入し、及び

(b) 次の「1949年特許法」の後に「1977年特許法第55条(4)」を挿入する。

第7項 [廃止]

第8項 [廃止]

附則6 本法の施行に伴う制定法の廃止(第132条)

法律	簡略名称	廃止の範囲
7 Edw. 7. c. 29	1907年特許・意匠法	第47条(2)
9 & 10 Geo. 6. c. 80	1946年原子力法	第12条(1)から(7)まで
12, 13 & 14 Geo. 6. c. 87.	1949年特許法	第11条(3) 第14条 第16条(6) 第18条 第22条(4)及び(5) 第23条(1)中「not exceeding」から「ten years」までの語 第24条(1)中「(not exceeding ten years)」の語及び同条(7)中「but」からその末尾までの語 第27条 第32条(3) 第33条(3)ただし書 第34条から第45条まで 第54条, 第57条及び第58条 第68条 第70条から第75条まで 第77条から第79条まで 第81条から第86条まで 第87条(1)及び(3) 第88条から第91条まで 第93条から第95条まで 第97条から第100条まで 第102条(2) 附則1 附則3, ただし第1項及び第26項を除く。
5 & 6 Eliz. 2. c. 13.	1957年特許法	法律全部。ただし, 現に係属中の出願に係る部分を除く。
9 & 10 Eliz. 2. c. 25.	1961年特許・意匠(更新, 延長及び手数料)法	第1条(1)中「subsection (5)」から「and in」までの語
10 & 11 Eliz. 2. c. 30.	1962年北アイルランド法	附則1中1949年特許法第84条に係る部分
1967 c. 80.	1967年刑事裁判法	附則3第I部及び第IV部中1949年特許法に係る部分
1968. c. 64.	1968年民事証拠法	第15条



1969 c. 58.	1969 年司法の運営に関する法律	第 24 条(1)中「85 of the Patents Act 1949 and section」及び「each of」の語。(2), (3) 及び(4)中「of each of those sections」の語並びに(4)中「as subsection (11)」から「and」までの語及び「in the case of the said section 28」の語
1970 c. 31.	1970 年司法の運営に関する法律	第 10 条(1)中「Patents Appeal Tribunal or the」の語及び(4)中「the Patents Appeal」から「and」までの語
1971 c. 23	1971 年裁判所法	第 46 条
1971 c. 36 (N. I.).	1971 年民事証拠法(北アイルランド)	第 11 条
1973 c. 41.	1973 年公正取引法	第 126 条 附則 3 第 16 項(2)中最初の「of Section 40」から「Commission」までの語 附則 12 中 1949 年特許法に係る部分
1974 c. 47.	1974 年事務弁護士法	附則 3 中第 3 項

## 附則 A1 生物工学発明に関する特許保護の一部修正(第 60 条(5)(g))

### 第 1 項 解釈

本附則において、

「理事会規則」とは、共同体植物品種権に関する 1994 年 7 月 27 日理事会規則(EC)No. 2100/94 をいい、

「農業者自身の耕作地」とは、農業者が、自身の所有物としてであるか又は他に当該農業者自身の責任において自ら管理する土地としてであるかを問わず、植物栽培のために現実に利用しているものをいい、

「公報」とは、1964 年植物品種及び種子法第 34 条に基づいて発行される公報をいい、

「保護材料」とは、植物増殖材料であって特許の対象となっている材料を含むものをいい、

「関係活動」とは、農業者による、自身の耕作地での、自己による増殖又は繁殖のための自己の収穫物の使用であって、当該収穫物が保護材料を構成し又はこれを含む場合をいい、

「関係権利保持者」とは、保護材料を対象とする特許権者をいい、

「種子」とは、種イモを含み、

「種子年度」とは、ある年の 7 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間(両日を含む)をいう。

### 第 2 項 特定の種

第 60 条(5)(g)は、次の植物の種及び群の品種のみに適用される。

名称	俗称
飼料植物	
<i>Cicer arietinum</i> L.	ヒヨコ豆レンゲ
<i>Lupinus luteus</i> L.	イエロールピナス
<i>Medicago sativa</i> L.	アルファルファ
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	エンドウ
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	エジプトクローバー
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	ペルシアクローバー
<i>Vicia faba</i>	ソラ豆
<i>Vicia sativa</i> L.	オオカラスノエンドウ
穀類	
<i>Avena sativa</i>	オート麦
<i>Hordeum vulgare</i> L.	大麦
<i>Oryza sativa</i> L.	米
<i>Phalaris canariensis</i> L.	カナリアサード
<i>Secale cereale</i> L.	ライ麦
X <i>Triticosecale</i> Wittm.	ライ小麦
<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol.	小麦
<i>Triticum durum</i> Desf.	デュラム小麦
<i>Triticum spelta</i> L.	スペルト小麦
イモ類	

Solanum tuberosum	ジャガイモ
油脂及び繊維植物	
Brassica napus L. (partim)	セイヨウアブラナ
Brassica rapa L. (partim)	カブアブラナ
Linum usitatissimum	亜麻仁

### 第3項 公正な報酬を支払う責任

- (1) 農業者による保護材料の使用が第60条(5)(g)により許される場合は、その農業者には、その使用の時点で、関係権利保持者に公正な報酬を支払う義務が生じる。
- (2) 前記の報酬は、関係権利保持者の承認に基づく同一地域での同一種類の保護材料の生産に課される金額よりかなり低いものでなければならない。
- (3) 報酬は、理事会規則第14条(3)第4段落の意味においてかなり低いと認められるときに、かなり低いと認められる。

### 第4項 小規模農業者に係る免除

- (1) 第3項は、理事会規則第14条(3)第3段落の適用上小規模農業者とみなされる農業者には適用しない。
- (2) 自己が小規模農業者であることを証明する責任は、自己が小規模農業者であると主張する農業者にある。

### 第5項 農業者が提供するべき情報

- (1) 農業者は、関係権利保持者(「H」)の請求により、自己について次のことをHに対して告げなければならない。
- (a) 名称及び宛先、
- (b) 関係活動を行ったか否か、及び
- (c) 関係活動を行っていたときは、当該活動を行った耕作地の所在地
- (2) 農業者が関係活動を行っていたときは、Hに対して次のことを告げなければならない。
- (a) 第3項に基づいて報酬を支払う義務を負うのか否か、又は
- (b) 小規模農業者であるので義務を負わないのか否か
- (3) 農業者が第3項に基づいて報酬を支払う義務を負う旨をHに告げたときは、Hに対し次のことも告げなければならない。
- (a) 使用した保護材料の量、
- (b) 栽培のために保護材料が処理されたか否か、及び
- (c) 処理されていたときは、処理した者の名称及び宛先
- (4) 農業者は、(1)に従うときは、(2)及び(3)にも従わなければならない。
- (5) 農業者が第3項に基づいて報酬を支払う責任を負う旨をHに対して告げた場合は、(Hから求められたときは)Hに対し次のことを告げなければならない。
- (a) 同一種子年度内にHの承認に基づいて保護材料を使用したか否か、及び
- (b) 使用していたときは、使用した量及び当該保護材料を供給した者の名称及び宛先

## 第6項 種子処理者が提供するべき情報

(1) 種子処理者は、関係権利保持者の請求により、次の情報を提供する。

- (a) 種子処理者の名称及び宛先、
- (b) 種子処理者の主たる事業所の宛先、及び
- (c) 種子処理者が第2項にいう種の種子を処理したか否か

(2) 種子処理者が第2項にいう種の種子を処理したときは、(1)にいう情報と共に次の情報も提供する。

- (a) そのために処理が行われた者の名称及び宛先
- (b) 当該処理を施された種子の量
- (c) 処理が開始された日付
- (d) 処理が完了した日付
- (e) 処理が行われた場所

## 第7項 関係権利保持者が提供するべき情報

関係権利保持者は、農業者又は種子処理者の請求により、次の情報を提供する。

- (a) 自己の名称及び宛先、及び
- (b) 保護材料を含む種子に係る最低認証カテゴリーの認証種子に課されるロイヤルティの額

## 第8項 照会の対象とすることができる期間

当種子年度及びそれに先立つ3種子年度について、第5項、第6項及び第7項に基づく請求をすることができる。

## 第9項 耕作地からの処理のための移動の制限

何人も、保護材料を処理するために耕作地からこれを移動し又は移動させてはならない。ただし、次の場合は、この限りでない。

- (a) 当該保護材料について当該人が関係権利保持者の許可を得ている場合、
- (b) 処理のために送られたのと同じ保護材料が処理から返されることを確保するための措置を当該人がとり、かつ、処理のために送られたのと同じ保護材料が処理から返されることを確保するための措置を処理者がとったことを処理者が保証した場合、又は
- (c) 耕作地から離れた所で種子を処理することを許可されているとして公報に掲げられている処理者の一覧に記載されている種子処理者により処理された保護材料を当該人が所有している場合

## 第10項 秘密保全

(1) 本附則に基づいて情報を得た者は、当該情報を提供した者に対し当該情報について秘密保全の義務を負う。

(2) (1)は、次のような情報の開示を制限する効果は有さない。

- (a) 第3項に基づいて権利保持者に支払うべき金額を確定し、その金額の支払を受けることを目的とする若しくはそのことに関連する情報
- (b) 特許が侵害されたか否かを確定することを目的とする若しくはそのことに関連する情報、又は

(c) 特許侵害手続の目的での若しくはこれと関連する情報

#### 第11項 正規の手続

(1) 本附則に基づく情報の請求及びその請求に応じて提供される情報は、書面によるものでなければならない。

(2) 本附則に基づいて請求された情報は、

(a) 28日以内に、又は

(b) 請求においてこれより長い期間を指定するときは、指定された期間内に、提供されなければならない。

#### 第12項 救済措置

(1) ある者が、本附則に基づく請求があった場合に、

(a) 本附則により提供することが義務付けられている情報を故意に提供しなかったとき、又は

(b) 当該情報を提供することを拒絶したときは、

裁判所はその者に対し当該情報を提供するよう命じることができる。

(2) (1)は、裁判所の命令を出す他の権限に影響を及ぼすものではない。

(3) 本附則に基づく請求があった場合に、故意に虚偽の情報を提供する者は、その請求を行った者に対して損害賠償の責任を負う。

(4) (3)に基づく損害賠償訴訟においては、裁判所は、

(a) 虚偽の情報を提供した際の被告における悪質さの程度、及び

(b) 虚偽の情報を提供した結果として被告が得た利益を、考慮に入れなければならない、かつ、事件の公正性からみて必要であれば、追加の損害賠償を裁定する。

## 附則 A2 生物工学発明(第 76A 条)

### 第 1 項

発明が次のものに係わるとの理由のみによってこれに特許性がないとみなしてはならない。

- (a) 生物学的材料から構成される若しくはこれを含む製品, 又は
- (b) 生物学的材料を生産し, 処理し若しくは使用する方法

### 第 2 項

自然環境から分離された又は技術的方法により生産された生物学的材料は, それが以前自然界において生じたことがあるとしても, 発明の主題になり得る。

### 第 3 項

次のものは, 特許性がある発明とはみなさない。

- (a) 様々な形成及び発育段階にある人間の体及びその要素(遺伝子の配列又は部分配列を含む)の 1 の単純な発見
- (b) 人間に係るクローン作成の方法
- (c) 人間の生殖細胞系の遺伝的同一性を変更する方法
- (d) 工業又は商業目的でのヒト胚の利用
- (e) 動物の遺伝的同一性を変更する方法であって, 人又は動物に実質的な医療上の利益をもたらすことなしに動物に苦痛を与える可能性が高いもの並びに当該方法から得られた動物
- (f) 何れかの品種の動物若しくは植物又は動物若しくは植物の生産のための基本的に生物的方法であって微生物的その他の技術的方法又は当該方法の生産物でないもの

### 第 4 項

植物又は動物に係わる発明は, その技術的実現可能性が特定の植物又は動物の品種に限定されていないことを条件として, 特許性を有し得る。

### 第 5 項

人の体から分離された又は技術的方法により生産された要素(遺伝子の配列又は部分配列を含む)は, その構造が自然の要素の構造と同一であるとしても, 特許可能な発明になり得る。

### 第 6 項

遺伝子の配列又は部分配列の産業上の利用は, 出願されたとおりの特許出願中で開示されなければならない。

### 第 7 項

発明の結果として特定の特性を有する生物学的材料に対して特許により付与される保護は, 同一又は異なる形での増殖又は繁殖を通じて当該生物学的材料から得られる何れかの生物学的材料であって同一の特性を有するものにも及ぶ。

## 第8項

発明の結果として特定の特性を有する生物学的材料を生産することを可能にする方法に対して特許により付与される保護は、その方法を通じて直接得られた生物学的材料及び同一又は異なる形での増殖又は繁殖を通じて当該直接得られた生物学的材料から得られた他の生物学的材料であって同一の特性を有するものにも及ぶ。

## 第9項

遺伝子情報を含む又はこれから構成される製品に対して特許により付与される保護は、(3)(a)に規定するところを除き、その製品が組み入れられ、かつ、その遺伝子情報が含まれて機能を果たしているすべての材料に及ぶ。

## 第10項

第7項、第8項及び第9項にいう保護は、当該特許権者により又はその同意を得て市場に出された生物学的材料の増殖又は繁殖から得られた生物学的材料には及ばない。ただし、このことは、得られた生物学的材料がその後他の増殖又は繁殖に利用されないことを条件として、当該繁殖又は増殖が、当該生物学的材料が市場に出された目的での利用から必然的に生じる場合に限る。

## 第11項

本附則において、

「基本的に生物的な方法」とは、動物及び植物の生産方法であってそのすべてが異種交配及び淘汰等の自然現象から成るものをいう。

「微生物学的方法」とは、微生物学的材料に係わる若しくはこれについて行われる方法又は微生物学的材料を生じる方法をいう。

「植物の品種」とは、既知の最低の段階の単一の植物学的分類群内の植物グループをいい、そのグループは、次のようなものであり得る。

- (a) 一定の遺伝子型又は遺伝子型の組み合わせに基づく特性の表現により定義されるもの
- (b) 前記の特性の少なくとも1の表現により他の植物グループから区別されるもの
- (c) 相違を生じることなしに増殖させることが可能なことにかんがみて1の単位と認められるもの