

特許庁委託事業
模倣対策マニュアル

香港編

2014年3月



JETRO

第3章 譲渡および実施許諾

第1節 序

知的財産権は、他の財産形態と同様、第三者への譲渡、実施許諾および担保権（質権）設定が可能である。これにより、知的財産権者は資本投資への対価を獲得するまたは投資収益を創出することができる。

知的財産権者がその権利の全部または一部の売却または移転を希望する場合、これを譲渡と呼ぶ。譲受人は、当該知的財産またはその一部に係る権利の権利者となり、したがって、原権利者（即ち、譲渡人）に付与された権利一切を有する。

知的財産権者が検討し得る別の選択肢とは、その知的財産の実施権を許諾する、即ち、他人に対してその知的財産権を実施する許可を与えることである。往々にして、知的財産の実施許諾は、知的財産権者が商品の製造への関与を希望しない、実施権者の知識および流通網の活用を希望する、または他の方法では開拓困難な新規市場への進出し知的財産権の所有権の保有はそのまま望むといった状況で発生する。

許諾される主要な実施権は、(a) 排他的実施権 (exclusive licences)、(b) 独占的（通常）実施権 (sole licences)、または (c) 通常実施権 (non-exclusive licences) の3種類である。

排他的実施権は、最も広範な許諾形態である。排他的実施権は、実施権者にのみ許諾期間中に許諾知的財産を実施することを認める。原権利者であっても、許諾期間中は当該知的財産を実施することから排除される。

独占的（通常）実施権とは、実施権者が知的財産権者によって権限を与えられている唯一の実施権者であることを意味する。専用実施権と異なり、独占的（通常）実施権に基づき、知的財産権者も当該知的財産を実施することができる。但し、実施権者は、許諾期間中、他人に実施権を許諾することが認められない。

通常実施権とは、知的財産権者が希望する数の当事者に知的財産の実施を許諾でき、自らも知的財産を使用できることを意味する。

実施権者が有する正確な権利は、許諾実施権の契約条件および実施許諾者によって課される制限または制約によって決まる。たとえば、実施許諾者は、知的財産を使用できる地域を制限する、または一定の実施行為のみ認めることができる。

実施権は、一定期間または無期限に許諾することができる。

実施許諾契約においては、当事者は、実施許諾の対価に関して自由に交渉することができる。一般的な金額算定には、一括金払い方式、正味販売高の料率、および／またはそれらの併用が含まれる。対価構造の形態には制限はないが、実施許諾契約における支払義務が十分明確で履行を強制できることを確認する必要がある。

香港は知的財産権の実施許諾に関して非常にリベラルな体制を敷いている。大半の実施権条件は、当事者間で自由に合意可能である。但し、以下に述べる通り、知的財産権の実施許諾については、いくつか手続き上の要件がある。

第2節 商標使用契約

序

商標条例は、商標を動産として扱うことを認めている。したがって、登録商標または商標出願の所有権者はその登録商標または出願の譲渡、担保権（質権）設定、実施許諾および再実施の許可を行なうことができる。¹⁹⁶ また、所有権者はその商標を当該商標に係る営業権と一緒に、または独立して取引することもできる。¹⁹⁷

登録商標または出願が複数の者によって共有される場合、各共有者は、他の共有者に関係なく、商品・役務についての商標を使用することができる。但し、一共有者が他の共有者全員の同意を得ずに当該商標に関わる取引行為をしてはならない。¹⁹⁸

登録商標に関する譲渡または許諾使用権は、部分的または限定的なものとする事ができる。たとえば、部分的譲渡または実施権は、商標が登録されている一定の商品・役務のみを対象とするまたは当該商標の使用を特定の方法若しくは地域に限定することができる。¹⁹⁹ たとえば、所有権者が自動車と自動二輪車の両方に登録されている商標を所有する場合、同所有権者は、第三者に譲渡／実施許諾する商標使用権を自動車にのみ限定し、自動二輪車については除外することができる。

1 取引行為の有効性に関する法的要件

有効であるためには、登録商標または商標出願の譲渡またはそれにかかる意思表示は、書面によって行ない、商標権者（譲渡人）によって、または本人に代わる者によって署名されなければならない。²⁰⁰ 同様に、商標または商標出願に関する使用許諾は、使用権を許諾する者によってまたは本人に代わって署名された書面をもって行なわれなければならない。²⁰¹ のれん（顧客吸引力）の売却といったその他の取引行為は、書面で行なうことを必要としない。

譲渡または利用の許諾が行われた場合、当該商標取引行為の詳細事項の記録申請を可及的速やかに行なうべきである。

これは、取引行為の登録申請が行われるまでは、当該取引行為は、その取引行為を知らずに相反する利益を取得した者に対して対抗できないためである。さらに、利用許諾がされている場合、実施権者は、当該実施権が商標条例をもって記録されるまでは、商標条例に定めるいかなる制定法上の保護によっても保護されない。²⁰²

¹⁹⁶ 商標条例 27 条 1 項および 31 条

¹⁹⁷ 商標条例 27 条 2 項

¹⁹⁸ 商標条例 28 条 4 項

¹⁹⁹ 商標条例 27 条 3 条および 33 条 2 項

²⁰⁰ 商標条例 27 条 4 項

²⁰¹ 商標 33 条 3 項

²⁰² 商標条例 29 条 3 項

商標侵害が発生し、取引行為が取引行為日から 6 か月以内に登録されていない場合、新しい商標権者または使用権者は、取引行為日から取引行為登録日までの期間の侵害については損害も不当利得も回復できない。²⁰³

2 譲受人および専用実施権者の侵害訴訟提起権

登録商標の譲受人は、訴訟提起権を含む、所有権者と同一の権利を取得する。

排他的使用権者は、侵害者を訴える権利を有し、自らの名前で訴訟を提起することができる。²⁰⁴ 但し、商標の所有権者も当事者として参加しなければならない。²⁰⁵ 同様に、商標権者が侵害訴訟を提起する場合、排他的使用権者も当事者として参加しなければならない。

訴訟当事者として訴訟に参加した所有権者または排他的使用権者は、訴訟行為に参加しない場合には、費用の負担責任を負わない。緊急暫定的救済を求める訴訟手続の場合、商標権者または排他的使用権者は単独で訴訟を起こすことができる。²⁰⁶

通常使用権者は、普通、緊急暫定的救済請求でない限り、登録商標の侵害を予防するために侵害者を直接訴えることができない。²⁰⁷ 但し、通常使用権者は、書面をもって、登録商標の所有権者にかかる措置を講じるよう要請することができる。²⁰⁸ 所有権者がかかる要請を拒否するかまたは 1 ヶ月以内にかかる措置を講じない場合、通常使用権者は、あたかも所有権者であるかのように直接侵害者を訴えることができるが、²⁰⁹ それでもなお、当該請求の原告または被告として所有権者を加える必要がある。²¹⁰

排他的使用権者に基づいてサブライセンスが許諾されている場合、その再使用権者は、排他的使用権者に対して侵害訴訟を提起するよう要請できる権利を有する²¹¹。排他的使用権者が 1 ヶ月以内にかかる訴訟を提起しない場合、再使用権者は自らの名前で訴訟を起こすことができ、その場合には、排他的使用権者が当該請求の原告または被告として追加することとされる。

²⁰³ 商標条例 29 条 4 項

²⁰⁴ 商標条例 36 条 2 項および 36 条 5 項

²⁰⁵ 商標条例 36 条

²⁰⁶ 商標条例 36 条 7 項

²⁰⁷ 商標条例 35 条 6 項

²⁰⁸ 商標条例 35 条 2 項

²⁰⁹ 商標条例 35 条 3 項

²¹⁰ 商標条例 35 条 4 項

²¹¹ 商標条例 37 条

3 商標関連契約の交渉／締結時における検討事項

- 商標の譲渡および使用権は権利付与という観点で全部か一部かのいずれかであり得るので、許諾される権利範囲は、明確に特定されること。
- 契約当事者は、商標使用権が排他的利用、独占（通常）的利用または通常使用の権利として意図されているかどうか、利用権者が当該商標の再利用許諾または移転を認められているかどうか、もしそうであれば、利用許諾者の事前の書面による同意が必要かどうかを明記すること。
- 契約当事者は、のれんに関する立場を明確に言明すること。譲渡がある場合には、それにのれんが含まれるか否かを明記すること。使用権がある場合には、使用許諾者は、のれんが使用許諾者の利益に資することを明記する条項を要求すること。
- 契約は、どのように使用料を決定するかおよび支払方法を明記すること。使用料の支払方式には、定額使用料（一時金）、または継続使用料がある。使用料の計算方法は多数ある。但し、使用料の典型的計算方法は、正味販売高の料率および／または再使用料を用いる。
- 使用料が正味販売高または再使用料に基づく場合、契約はまた、使用報告要件を定め、使用権者が当該記録および計算書を作成し使用報告の正確さを判定する検査に提供しなければならないことを規定すること。
- 使用許諾の期間が当該商標の現行登録期間を超える場合、所有権者が商標登録を更新することを明記し、更新料の負担者を指定する条項を設けること。
- 登録商標の譲受人は商標条例の下に取引行為が登録される前に生じる権利を行使できないので、譲受人は、譲渡日から譲渡登録日までの期間の侵害に対する補償を受ける権利を一切取得しない。したがって、譲受人は、譲渡日から起算する侵害に対する請求権の譲渡の契約を結ぶこと。
- 譲受人と使用権者は、当該取引行為を発効させるために必要なすべてのことを実行するよう譲渡人または使用許諾者に求める契約条項が設けられていることを確認すること。
- また、譲受人または使用権者にとって、譲渡人または使用許諾者は第三者から訴訟が提起された場合に譲受人または使用権者に全面的に協力を提供するという条項を含めることが有益であろう。
- 使用契約を解除できる事由について明確な条項を定めること。たとえば、契約不履行、品質管理基準の不遵守、最低販売数量の不達成、使用料の支払不履行、債務超過の事由または所定の事前通告をもって解除できる等。

4 並行輸入に対する制限

所有権者は、往々にして、同一商品について法域毎に異なる価格設定をすることがある。並行輸入者は、所有権者の純正商品を低価格の国から高価格の香港へと輸入することにより、所有権者の香港販売代理店よりも安く売ろうとする場合がある。

香港においては商標条例が明示的に並行輸入を認めているため、並行輸入を防止するために商標条例に依拠することは不可能である。²¹² 並行輸入を防止または軽減するためには、商標権者は、販売代理店契約に挿入された契約規定に依拠しなければならない。並行輸入者への商品の販売を制限するまたは商品を販売できる地域を限定する条項をすべての販売代理店契約に挿入すること（現地国内法規に従って）が賢明であろう。万一、商品が香港に並行輸入されていることが判明した場合、並行輸入者に当該商品を販売した海外の販売業者に対して契約上の訴訟原因が生じ得る。

5 保証責任および損失補填

商標が第三者に対して権利行使されることを確保したい使用権者は、所有権者による当該商標権の積極的権利行使を規定する個別条項を使用許諾契約に含める契約を所有権者との間で結ぶべきである。使用権者と譲受人は、登録所有権者が登録商標についてその譲渡または使用許諾のいずれかを行なえる十分な権原をもっているという保証を登録所有権者から得るべきである。可能な場合には、両者は、使用権または譲渡に基づき登録所有権者から許諾された権利の両者による使用が第三者の知的財産権を侵害しないという保証も得るべきである。かかる保証は、万一、第三者の知的財産の侵害が発生した場合には、第三者からの請求に対する所有権者からの損失補填によって充足され得る。保証責任に基づく契約違反の申立ては、理論的には、損失補填条項と同様の救済を生じ得るが、実際には、契約違反の申立てにおける損害賠償は、契約時点での予見可能事実によって限定される。損失補填条項の利点とは、それに依拠する原告が予見可能性とは無関係に損失補填条項に明記された損失すべてを回復し得る点である。

商標の譲受人は、譲渡以前に所有権者によって許諾された使用権について現実知っているかまたは知っているかみなされる場合に限り、当該使用権に拘束される。したがって、譲受人は、所有権者が将来の譲受人にすべての使用権を開示するか、または譲渡に先立ち終了するかいずれかを保証することについて、確認すべきである。

所有権者は、その使用権者または譲受人に対する損失補償責任を限定したい場合、契約に責任制限条項を含めるという選択肢がある。責任制限条項は、免責条項規制条例（Cap. 71）によって統制され、かかる条項は、不合理である場合には、法的拘束力がないこともある。²¹³

6 競争法

香港は、最近、新競争条例（Cap. 619）を制定した。但し、その規定の大半は2014年まで発効しない。

²¹² 商標条例 20 条

²¹³ 免責条項規制条例（Cap. 71）3 条および付属書 2

競争条例には、「第一行動規範」と称する規定があるが、まだ効力を発生していない。第一行動規範は、香港における競争を阻害、制限または歪曲する目的または効果をもつ契約を禁止することを規定している。²¹⁴ 同規定は、たとえ契約が複数の目的または効果をもつ場合にも適用されるが、但し、それらの目的または効果が反競争な場合とする。²¹⁵

文面上、一定の知財取引行為は、新競争条例の下では反競争的とみなされるかもしれない。しかしながら、多くの知財取引行為が同条例の適用を免除されることも予想される。

とは言うものの、同条例または予想される適用免除に関して、指針はまだ出ていない。よって、新競争条例に関する具体的な法的助言はその発効後に必要となるだろう。

7 フランチャイズ

フランチャイズとは、商標に関連したビジネスに関する義務および責任を伴う当該商標使用の許諾を含むものである。

香港におけるフランチャイズ運営を対象とした特定の制度はない。その結果、フランチャイズ契約から生じる紛争の準拠法は、契約法および関連知的財産法制となる。

²¹⁴ 競争条例 6 条

²¹⁵ 競争条例 7 条

第3節 特許契約

序

特許条例は、特許および特許出願を動産として扱うことを認めている。したがって、特許または特許出願の権利者は、その特許または出願の譲渡、担保権（質権）設定、実施許諾および再実施の許可を行なうことができる。²¹⁶

登録特許または出願が複数の者によって共有される場合、各共有者は、他の共有者に関係なく、特許発明を実施することができる。但し、一の共有者が他の共有者全員の同意を得ずに当該特許に関わる取引行為をしてはならない。²¹⁷

特許に関する譲渡または許諾実施権は、当該特許に関するすべての権利に適用することができるまたは部分的あるいは限定的な譲渡／実施権とすることができる。たとえば、特許製品の生産のみを対象とし輸入は対象外とするというように、所有権者の一定の権利のみを譲渡または実施許諾することができる。使用分野、流通経路または使用地域に関する制限を設ける場合もある。

1 取引行為の有効性に関する法的要件

有効であるためには、特許の譲渡またはそれに係る担保権（質権）設定は、書面によって行なわなければならない。²¹⁸ 手続上、実施権に関する書面化要件はないが、実施権の範囲に確実性があることを確認し、将来紛争が起こる見込みを軽減するために、実施権の許諾はすべて書面をもって行なうことを強く推奨する。

譲渡または実施許諾が行われた場合、知財局に当該取引行為の詳細事項の記録申請を可及的速やかに行なうべきである。取引行為の登録が申請されていない場合、その取引行為は、当該取引行為を知らずに相反する利益を取得した者に対して対抗できないためである。²¹⁹

さらに、取引行為が取引行為日から6ヶ月以内に登録されていない場合、新しい特許権者または実施権者は、取引行為日から取引行為登録日までの期間の特許のいかなる政府使用に関しても補償を回復することができない。²²⁰

²¹⁶ 特許条例 50 条

²¹⁷ 特許条例 54 条 3 項

²¹⁸ 特許条例 50 条 6 項

²¹⁹ 特許条例 52 条

²²⁰ 特許条例 72 条 9 項

2 譲受人および専用実施権者の侵害訴訟提起権

特許の譲受人は、譲渡日後に発生した特許侵害に関し訴訟を提起する権利を含め、所有権者と同一の権利を取得する。

専用実施権者は、侵害者を訴える権利を有し、自らの名前で訴訟を提起することができる。²²¹ 但し、特許権者も当事者として参加しなければならない。所有権者が被告とされた場合、所有権者は、本人が応訴して訴訟行為に参加しない限り、一切の費用または経費の負担責任を負わない。²²²

3 特許関連契約の交渉／締結時における検討事項

最も一般的な特許関連契約は、譲渡、実施権および特許製品の供給契約である。特許実施権／譲渡契約を締結する際に検討すべき主要な事項は以下の通りである。

3.1 特許譲渡—主要検討事項

- 許諾された権利範囲並びに特許およびノウハウの使用に関する制約は明確に記載されること。
- 譲受人が特許を実施できるために当該特許に関係するノウハウ、技術および専有情報（以下、総称して「ノウハウ」）が必要とされる場合には、当該ノウハウの譲渡も行われること。
- 譲渡が特許およびノウハウに関係する改良を含むかどうかを検討すること。一つの改良が別個の特許として登録できる場合には、誰が特許出願権を有するか、原譲渡人／実施権者への当該改良のライセンスバックを許諾するか否かについて規定すること。
- 譲渡がノウハウを含む場合には、契約には契約当事者が当該ノウハウを機密保持すべきことを規定すること。
- 譲渡人は知財局への登録を含む譲渡を発効させるために必要なすべてのことを実行することに同意するという条項を挿入すること。通常、譲受人はその関連費用を負担する責任を負う。
- 譲渡人は当該特許に関する訴訟に関係して譲受人にあらゆる合理的援助を提供することに同意するという条項を挿入すること。
- 譲渡人が当該特許およびノウハウの単独かつ債務のない特許権者であること、並びに当該特許およびノウハウの実施が第三者の知的財産権を侵害しないことの保証を含めることが通例である（第2節6を参照）。
- 場合によっては、譲受人による当該特許の不正使用に対して譲渡人を損害・損失から補償するために譲受人が損失補填をとする条項を設けることができる（第2節6を参照）。

²²¹ 特許条例 86 条 1 項

²²² 特許条例 86 条 3 項

- 契約の目的または効果が香港における競争を阻害、制限または歪曲するものであってはならない（第2節7を参照）。
- 契約に支払条件が明示的に定められていること。
- 譲渡において、譲受人が譲渡日以前に発生した侵害に関して訴権を有するか否か、明記すること。

典型的には、譲受人は、譲渡日後の特許の権利行使および維持に責任を負う。

3.2 特許実施権—主要検討事項

- 上記箇条書1から9は、特許実施権にも適用できる（「譲渡」、「譲渡人」および「譲受人」とあるのは、それぞれ「実施権」、「実施許諾者」および「実施権者」と読み替える）。実施権に関する追加の検討事項は以下の通りである。
- 契約当事者は、実施権が排他的実施権、独占的（通常）実施権または通常実施権として意図されているかどうか、実施権者が当該特許を再実施または移転する権利を与えられているかどうかを明記すること。再実施が認められる場合には、実施許諾者の事前の書面による同意が必要かどうかを明記すること。
- 契約は、どのように実施料を決定するかおよび支払方法を明示すること。実施料の支払方式には、定額実施料（一時金）、または継続実施料がある。実施料の計算方法は複数ある。但し、典型的な方法は、正味販売高の料率および／または再実施料を用いて実施料を計算する。
- 実施料が正味販売高または再実施料に基づく場合、契約はまた、実施報告要件を規定すること。さらに、実施権者は、当該記録および計算書を作成し実施許諾者による合理的検査に提供しなければならない。
- 実施権には、専用実施権者が譲渡日前に発生した侵害に関し訴訟を提起する権利を与えられているか否か明記すること。
- 実施権には、許諾特許が侵害された場合を想定した規定、特に第三者に対する提訴する権利者、並びに費用経費負担者および損害賠償受給権に関する規定を盛り込むこと。さらに、第三者によって侵害の訴えが提起された場合に誰が防御のために応訴するかおよび訴訟費用負担者を誰がするか明記すること。
- 実施権に基づく責任制限の有無を検討すること。
- 実施権は、一定期間と定めるまたは特許権の存続期間満了に伴い自動的に終了する。契約不履行、品質管理基準の不遵守、最低販売数量の不達成、実施料の支払不履行、債務超過の事由または所定の事前通告をもって解除できる等、実施権契約を解除できる事由について明確な条項を定めること。
- 香港条例では、実施権者が第三者から非特許製品を取得できること、または第三者から供給された物品または方法を使用できることを制限するような特許実施権条件は一切無効であると規定している。但し、特許権者が実施許諾時に一切の制限的条件なく相当な条件で実施権を進んで許諾したこと、および実施権者が3ヶ月前の書面による事前通告により実施権残存

期間の実施料相当額の支払いをもって制限的条件から離脱できる権利を与えられていたことを証明できる場合には、同規定の適用は免除される。²²³

²²³ 特許条例 62 条

3.3 供給契約

制限的条件を禁止する香港の条例の規定は、特許製品の供給契約にも適用される。その結果、買主が第三者から非特許製品を取得できることを制限する、または買主が第三者から供給される物品または方法を使用できることを制限する条件は一切無効となる。²²⁴

但し、特許権者が供給契約締結時に一切の制限的条件なく相当な条件で当該製品を進んで供給するとしたものであったこと、および買主が 3 ケ月前の書面による事前通告により契約残存期間相当額の一括金払いまたは賃料をもって制限的条件から離脱できる権利を与えられていたことを証明できる場合には、同規定の適用は免除される。²²⁵

3.4 標準特許の強制実施権

有効に存続する標準特許の付与から 3 年満了後のいかなる時点においても、特許権者が特許製品または製法を供給しない場合、当該発明に関して強制実施権の許諾を強制される可能性がある。

何人も、以下を根拠として、高等裁判所に強制実施権設定の申し立てをすることができる。²²⁶

- 特許発明が香港で商業的に実施されていないまたは合理的に実施可能な最大限度まで実施されていない。
- 特許製品の需要が適正な条件で満たされていない。
- 製造による特許発明の実施が製品の輸入によって阻害または制限されている。
- 特許の所有権者が適正な条件で実施権を許諾することを拒否していて、このことが：
 - 相当な経済的意味を有する重要な技術的進歩を伴う別の特許発明を香港において実施または効率的に実施することを妨害または阻害している、または
 - 香港における商業若しくは工業活動の確立または発展を不当に害している。
- 特許の所有権者によって課された実施権の許諾または特許製品の処分若しくは使用または特許製法の使用に関する条件、当該特許によって保護されていない物質の製造、使用若しくは処分によって、香港における商業若しくは工業活動の確立または発展が不当に害されている。

こうして設定された強制実施権は通常実施権となり、実施権の範囲と存続期間を明記しなければならない。強制実施設定命令によって自己の法的権利を侵害された者は、実施権の消滅または変更を裁判所に申し立てることができる。²²⁷

実施権の条件は当事者間で合意された通りとするか、または合意のない場合にはいずれかの当事者による申立てに基づき裁判所が決定する。

²²⁴ 同上

²²⁵ 同上

²²⁶ 特許条例 64 条 2 項

²²⁷ 特許 66 条 3 項

第4節 意匠実施契約

序

意匠条例は、意匠および意匠出願を動産として扱うことを認める。したがって、意匠または意匠出願の所有権者は、その意匠または出願の譲渡、担保権（質権）設定、実施許諾および再実施の許諾を行なうことができる。²²⁸

登録意匠または出願が複数の者によって共有される場合、各共有者は、他の共有者に関係なく、当該意匠を実施することができる。但し、一の共有者が他の共有者全員の同意を得ずに当該意匠に関わる契約を締結してはならない。²²⁹

許諾された譲渡は、全面的または部分的、即ち一定の権利に限定することができる。実施権も同様に限定することができ、たとえば当該意匠に係る物品の製造といった一定の使用のみ許諾して物品の販売については許諾しない、または使用分野、流通経路または使用地域に関して制限を設ける場合がある。

1 取引行為の有効性に関する法的要件

有効であるためには、意匠の譲渡またはそれに係る担保権（質権）設定は、書面によって行ない、許諾者によってまたは本人代わって署名されなければならない。²³⁰ 実施権に関する書面化要件はないが、実施権の範囲に確実性があることを確認するために、実施権の許諾はすべて書面をもって行なうことを推奨する。

譲渡または実施権の許諾が行われた場合、知財庁に当該取引行為の詳細事項の記録申請を可及的速やかに行なうべきである。取引行為の登録が申請されていない場合、その取引行為は、当該取引行為を知らずに相反する利益を取得した者に対して対抗できない。²³¹

さらに、取引行為が取引行為日から6ヶ月以内に登録されていない場合、新しい意匠権者または実施権者は、取引行為日から取引行為登録日までの期間の意匠のいかなる政府使用に関しても補償を回復することができない。²³²

2 譲受人および専用実施権者の侵害訴訟提起権

登録意匠の譲受人は、譲渡日後に発生した意匠侵害に関し訴訟を提起する権利を取得する。

²²⁸ 意匠条例 32 条および 23 条

²²⁹ 意匠条例 33 条 2 項および 3 項

²³⁰ 意匠条例 32 条 6 項

²³¹ 意匠条例 34 条

²³² 意匠条例 40 条 4 項

譲渡人または実施許諾者には、譲渡または実施権許諾以前に発生した侵害に関し訴訟を提起する権利を譲受人または専用実施権者に付与するという選択肢もある。²³³

排他的実施権者は、侵害者を訴える権利を有し、自らの名前で訴訟を提起することができる。²³⁴ 但し、登録意匠の所有権者も参加しなければならない。所有権者が被告とされた場合、所有権者は、本人が応訴して訴訟行為に参加しない限り、一切の費用または経費の負担責任を負わない。²³⁵

3 意匠契約締結時における検討事項

- 登録意匠の譲渡または実施権は権利付与という観点で全部または一部かのいずれかであり得るので、許諾される権利範囲は、明確に特定されること。
- 契約当事者は、意匠実施権が排他的実施権または通常実施権として意図されているかどうか、実施権者が当該意匠使用の再許諾または移転を認められているかどうか、もしそうであれば、実施許諾者の事前の書面による同意が必要かどうかを明記すること。
- 譲受人と実施権者は、譲渡人または実施許諾者に対し当該取引行為を発効させるために必要なすべてを実施することを求める契約条項が設けられていることを確認すること。
- 契約には、実施料の決定および支払方法を明記すること。実施料の支払方式には、定額実施料（一時金）、または継続実施料がある。実施料の典型的計算方法には、正味販売高の料率および／またはサブライセンス料が用いられる。
- 実施料が正味販売高またはサブライセンス料に基づく場合、契約はまた、実施報告要件を定め、実施権者が当該記録および計算書を作成し実施報告の正確さを判定する検査に提供しなければならないことを規定すること。
- 実施権には、当該意匠が侵害された場合を想定した規定、特に第三者に対して誰が訴訟を提起することができるものであるかに関する規定を盛り込むこと。契約には、費用経費負担者および損害賠償受給権に関する規定を盛り込むこと。さらに、第三者によって侵害の訴えが提起された場合に防御のため応訴を誰がするかおよび訴訟費用負担者を明記すること。また、譲受人または実施権者にとって、第三者から訴訟が提起された場合に同人らは全面的に協力を提供するという条項を含めることが有益であろう。
- 譲渡人が単独かつ債務のない意匠権者であること、並びに当該意匠が第三者の知的財産権を侵害しないことの保証を含めることが通例である。損失補填条項も含めることができる。（第2節6参照）。
- 契約の目的または効果が香港における競争を阻害、制限または歪曲するものであってはならない（第2節7参照）。
- 実施許諾契約を解除できる事由について明確な条項を定めること。たとえば、契約不履行、品質管理基準の不遵守、最低販売数量の不達成、実施料の支払不履行、債務超過等の事由または所定の事前通告をもって解除できる等。

²³³ 意匠条例 32 条 7

²³⁴ 意匠条例 50 条 1 項

²³⁵ 意匠条例 50 条 4 項

第5節 著作権契約

序

著作権条例は、著作権で保護される著作物を動産として扱うことを認めている。著作権条例は著作権で保護される著作物の譲渡および実施許諾に関する具体的規定を設けている。²³⁶ 著作物の著作者に帰属する著作者人格権は譲渡または実施許諾できない点に留意すること。著作物に係る経済的権利はすべて譲渡／実施許諾できる一方、人格権は著作者の一身に専属し、いかなる事情においても移転することができない。

譲渡または実施権は部分的に（著作者が排他的権利として行なうことができる全事項ではなく一つまたは複数に限定する）または著作権の存続期間の一部について適用することができる。²³⁷ 実施権はまた、一定の利用（コピー等）に制限して認め、他の利用（例：販売または利用分野、流通経路若しくは利用地域の制限）については認めないことができる。

著作権条例は、いまだ創作されていない著作物に対する将来の著作権の譲渡および利用許諾も認めている。²³⁸

1 取引行為の有効性に関する法的要件

有効であるためには、著作権の譲渡またはその他の移転は、書面によって行ない、許諾者によってまたは本人に代わって署名されなければならない。²³⁹

著作権の登録制度はないので、譲渡または利用許諾の記録要件はない。

但し、著作権者によって許諾される利用権は、有償約因につき善意でかつ当該利用権につき知らされていない（現実にまたは解釈上）取得者またはその取得者から派生して権原を取得した者を除き、当該著作権に係る著作権者の利益の権原上のすべての承継人に拘束力を有する。²⁴⁰

2 譲受人および専用実施権者の侵害訴訟提起権

著作権の譲受人は、譲渡日後に発生した著作権侵害に関し訴訟を提起する権利を含め、所有権者と同じ権利を取得する。

²³⁶ 著作権条例 101 条

²³⁷ 著作権条例 101 条 2 項

²³⁸ 著作権条例 102 条

²³⁹ 著作権条例 101 条 3 項

²⁴⁰ 著作権条例 101 条 4 項

排他的利用権者は、侵害者を訴える権利を有し、自らの名前で訴訟を提起することができる。²⁴¹ 但し、著作権者も当事者として参加しなければならない。同様に、著作権者が侵害訴訟を提起する場合、排他的利用権者は当事者として参加しなければならない。但し、暫定的救済を求める訴訟手続の場合、専用実施権者または著作権者は単独でかかる訴訟を起こすことができる。²⁴²

著作権者または排他的利用権者が訴訟において被告として参加する場合、同人は、訴訟行為に参加しない限り、費用または経費を負担する責任を負わない。²⁴³

3 著作権契約締結時における検討事項

- 著作権の譲渡または利用権は付与される権利という観点で全部か一部かのいずれかであり得るので、許諾される権利範囲は、明確に特定されること。
- 契約当事者は、著作権の利用権が排他的利用権または通常利用権として意図されているかどうか、利用権者が当該利用権の再許諾または移転を認められているかどうか、もしそうであれば、利用許諾者の事前の書面による同意が必要かどうかを明記すること。
- 譲受人と利用権者は、当該取引行為を発効させるために必要な万策の実行を譲渡人または利用許諾者に求める契約条項が設けられていることを確認すること。
- 契約期間の検討に際して、美術の著作物に対応する意匠の有無も検討すること。この点は、以下の通り、著作権保護期間の短縮につながるためである：
 - 対応する意匠が登録されている場合、当該意匠を組み込んだ物品が最初に市場に流通した日から 25 年間。
 - 対応する意匠が登録されていない場合、当該意匠を組み込んだ物品が最初に市場に流通した日から 15 年間。
- 契約には、利用料の決定および支払方法を明記すること。利用料の支払方式には、定額利用料（一時金）、または継続利用料がある。利用料の典型的計算には、たとえば、正味販売高の料率および／またはサブライセンス料が用いられる。
- 利用料が正味販売高またはサブライセンス料に基づく場合、契約はまた、利用報告要件を定め、利用権者が当該記録および計算書を作成し利用報告の正確さを判定する検査に提供しなければならないことを規定すること。
- また、譲受人または利用権者にとって、第三者から訴訟が提起された場合に譲渡人または利用許諾者は全面的に協力を提供するという条項を含めることが有益であろう。
- 利用権には、著作権が侵害された場合を想定した規定、特に第三者に対し誰が訴訟を提起するか、並びに費用経費負担者および損害賠償受給権に関する規定を盛り込むこと。さらに、第三者によって侵害の訴えが提起された場合の誰が防御のための応訴をするかおよび訴訟費用負担者を言明すること。また、譲受人または利用権者にとって、第三者からの訴訟が提起された場合に同人らは全面的に協力を提供するという条項を含めることが有益であろう。

²⁴¹ 著作権条例 112 条および 113 条

²⁴² 著作権条例 113 条 5 項

²⁴³ 著作権条例 113 条 1 項および 4 項

- 譲渡人が単独かつ債務のない著作権者であること、並びに当該著作権の利用が第三者の知的財産権を侵害しないことの保証を含めることが通例である。場合によっては、損失補填条項も含めることができる。（第2節6参照）。
- 利用権契約を解除できる事由について明確な条項を定めること。たとえば、契約不履行、品質管理基準の不遵守、最低販売数量の不達成、利用料の支払不履行、債務超過の事由または所定の事前通告をもって解除できる等。

第6節 技術移転

序

技術移転は、特許（および関連ノウハウ）を所有する研究機関と潜在的投資者との間の契約による取決めによって遂行される。実際には、香港における大半の技術移転活動は第三機関によって実行される。

一般的な契約上の取決めに含まれる事項:

- 当該技術の利用許諾または販売。
- 当該技術の所有者と投資者による合弁企業の設立。合弁企業は当該技術を所有するか利用許諾するかのいずれかとなる。技術の所有者と投資者はその上で合弁企業の株式を共同保有する。
- 企業が技術を所有している場合、投資者は当該企業の株式を購入または取得することができる。

上記技術移転モデルを展開する上での構成、設立および検討事項は本マニュアルの範囲外である。これらの構成に関する法的助言は別途求める必要がある。

1 戦略的商品の技術移転に関する制限事項

香港は、合法的な商業、工業および研究用途をもつ技術の自由な輸出入を保証する。但し、香港は、香港が武器関連使用を目的としたまたはその惧れがある商品／技術の中継点として利用されないよう、戦略的物品の輸入および輸出に対し規制を利用している。

輸入輸出条例（Cap. 60）は、輸入、輸出、再輸出または積替を行なう場合に貿易産業局長の許可による許可証（ライセンス）が必要となる戦略的物資を指定している。²⁴⁴

許可証を取得せずに戦略的品目を輸入または輸出する者は以下に処せられる:

- 略式有罪判決、罰金 HK \$500,000 および禁錮 2 年
- 起訴後有罪判決、無制限の罰金および禁錮 7 年、ならびに
- 押収された違反戦略的品目すべての強制的没収²⁴⁵

当該利用権に関係するソフトウェア／技術が規制対象になると確信できる根拠がある場合には、外国企業は、国内の企業が香港税関に許可の要不要を確認するよう、徹底すること。許可が必要な場合、国内の企業にとって、技術移転契約締結前に許可申請を行なう時点で、当該利用権が承認されるかどうかの予備的助言を税関に求めることが有用である。

²⁴⁴ 輸入輸出条例 6A 条および輸入輸出規則付属書 1～4

²⁴⁵ 輸入輸出条例 6A 条

[特許庁委託]

模倣対策マニュアル香港編

[著者]

Bird & Bird

Matthew Laight

David Allison

[発行]

日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階

TEL:03-3582-5198

FAX:03-3585-7289

2014 年 3 月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が 2014 年 1 月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものではないことを予めお断りします。