

Patentschutz in der Sonderverwaltungsregion Hongkong

ABI. EPA 2009, 546

Das Patentgesetz der Sonderverwaltungsregion (SVR) Hongkong ist seit 1997 ohne größere Änderungen in Kraft (s. ABI. EPA 1997, 429). Dennoch ist es angezeigt, die Informationen über Patentschutz in der SVR Hongkong zu aktualisieren, insbesondere soweit sie das Verfahren betreffen, mit dem europäische Patente, in denen das Vereinigte Königreich (UK) benannt ist, auf dieses Gebiet erstreckt werden.

I. Einführung

Mit der Patentverordnung Hongkongs vom 27. Juni 1997 in der zuletzt am 22. Februar 2008 geänderten Fassung¹ wurde ein eigenständiges Patentsystem errichtet. Ein für die SVR Hongkong erteiltes Patent tritt nur in Hongkong in Kraft und verleiht keinen Patentschutz in der Volksrepublik China (VRC).

In der Patentverordnung Hongkongs (Kapitel 514) und in der Ausführungsordnung (Kapitel 514C) wird zwischen Standard- und Kurzzeitpatenten unterschieden.

Weder für Standard- noch für Kurzzeitpatente ist eine Recherche oder Sachprüfung der Patentanmeldung vorgesehen.

Einem Standardpatent kann eine europäische Patentanmeldung oder eine Anmeldung zugrunde liegen, mit der Patentschutz in der Volksrepublik China oder im Vereinigten Königreich begehrt wird (s. Abs. II. a) und b)). Die Laufzeit eines Standardpatents beträgt maximal 20 Jahre ab dem Tag, an dem die dazugehörige Patentanmeldung beim EPA bzw. in der VRC oder im UK eingereicht wurde.

¹ Die letzten Änderungen erfolgten zur Durchführung von Ziffer 6 der Erklärung von Doha über das TRIPS-Übereinkommen und die öffentliche Gesundheit sowie des Protokolls zur Änderung des TRIPS-Übereinkommens.

Patent protection in Hong Kong Special Administration Region

OJ EPO 2009, 546

The patent law of the Hong Kong Special Administrative Region (SAR) has been in force since 1997 without major changes (see OJ EPO 1997, 429). Nevertheless, it is appropriate to provide updated information about patent protection in Hong Kong SAR and in particular about the procedure to extend European patents designating the United Kingdom (UK) to that territory.

I. Introduction

The Hong Kong Patents Ordinance of 27 June 1997, as last amended on 22 February 2008,¹ established an independent patent system. A patent granted for Hong Kong SAR takes effect in Hong Kong only and does not provide for protection in the People's Republic of China (PRC).

Hong Kong's Patents Ordinance (Chapter 514) and Patents (General) Rules (Chapter 514C) draw a distinction between "standard" and "short-term" patents.

There is no search and substantive examination of the patent application, neither for a standard patent nor for a short-term patent.

A standard patent can be based on a European patent application, or an application seeking patent protection in the PRC or the UK (see para. II. (a) and (b)). A standard patent has a maximum term of 20 years from the date of filing of the corresponding patent application in the EPO or in the PRC or the UK.

¹ The latest amendments were made to implement Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health and the Protocol amending the TRIPS Agreement.

Protection par brevet dans la région administrative spéciale de Hong Kong

JO OEB 2009, 546

La loi sur les brevets de la région administrative spéciale de Hong Kong (RAS) est en vigueur depuis 1997 sans grand changement (cf. JO OEB 1997, 429). Il est toutefois utile de fournir des informations actualisées sur la protection par brevet dans cette région et notamment sur la procédure qui permet d'étendre à ce territoire les effets des brevets européens désignant le Royaume-Uni.

I. Introduction

L'ordonnance de Hong Kong sur les brevets du 27 juin 1997, modifiée en dernier lieu le 22 février 2008¹, a porté création d'un système de brevets indépendant. Un brevet délivré pour la RAS de Hong Kong ne prend effet qu'à Hong Kong et n'offre pas de protection en République populaire de Chine.

L'ordonnance de Hong Kong sur les brevets (chapitre 514) et les règles sur les brevets (chapitre 514C) opèrent une distinction entre les brevets "standard" et les brevets "de courte durée".

La demande de brevet ne fait l'objet d'aucune recherche et d'aucun examen quant au fond, ni pour un brevet standard ni pour un brevet de courte durée.

Un brevet standard peut être basé sur une demande de brevet européen ou sur une demande recherchant une protection par brevet en République populaire de Chine ou au Royaume-Uni (cf. paragraphe II. a) et b)). Un brevet standard a une durée maximale de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet correspondante à l'OEB, en République populaire de Chine ou au Royaume-Uni.

¹ Les dernières modifications ont été apportées pour mettre en œuvre le paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique ainsi que le protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC.

Ein Recherchenbericht des EPA kann als Grundlage für ein Kurzzeitpatent dienen. Ein solches Patent hat eine Laufzeit von höchstens acht Jahren ab dem Tag, an dem die Anmeldung in der SVR Hongkong eingereicht wurde (s. Abs. III).

II. Standardpatente

Verfahren für die Anmeldung eines Standardpatents auf der Grundlage einer beim EPA eingereichten Patentanmeldung

a) Allgemeines

Standardpatente werden in einem **zweistufigen formalen Registrierungsverfahren** erteilt. Alle für die Registrierung erforderlichen Formulare sind erhältlich unter www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm.

Ausgangspunkt für die erste Stufe zur Erteilung eines Standardpatents in der SVR Hongkong ist die dazugehörige vom EPA veröffentlichte europäische Patentanmeldung (eine Anmeldung, in der das Vereinigte Königreich benannt ist).

Eine PCT-Anmeldung, in der das EPA bestimmt ist, kann ebenfalls als Grundlage für die erste Stufe des Registrierungsverfahrens in der SVR Hongkong dienen.

Die zweite Stufe zur Erteilung eines Standardpatents in der SVR Hongkong macht eine separate Registrierung des dazugehörigen europäischen Patents erforderlich, nachdem es vom EPA erteilt wurde. Nur europäische Patente, die für das Vereinigte Königreich erteilt wurden, kommen für die Erteilung eines Standardpatents in der SVR Hongkong infrage.

b) Stufe 1: Registrierung der Anmeldung

Innerhalb von **sechs Monaten nach der Veröffentlichung der internationalen**

A search report from the EPO may serve as the basis for a short-term patent. Such a patent has a maximum term of eight years from the filing date, i.e. the date of filing of the application in the Hong Kong SAR (see para. III).

II. Standard patents

Procedure for applying for a standard patent based on a patent application filed with EPO

(a) General

Standard patents are issued following a **two-stage formal registration procedure**. All the necessary registration forms are available at www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm.

The first stage for the grant of a Hong Kong SAR standard patent is based on the corresponding European patent application (in respect of an application designating the UK) published by the EPO.

A PCT application designating the EPO may serve as the basis for the first stage of the registration procedure in Hong Kong SAR.

The second stage for the grant of a Hong Kong SAR standard patent requires separate registration of the corresponding European patent after it has been granted by the EPO. It should be noted that only European patents granted for the UK are eligible for the grant of a standard patent in the Hong Kong SAR.

(b) Stage one: registration of the application

Within **six months after the date of publication of the international patent**

Un brevet de courte durée peut être basé sur un rapport de recherche de l'OEB. Un brevet de ce type a une durée maximale de huit ans à compter de la date de dépôt de la demande dans la RAS de Hong Kong (cf. paragraphe III).

II. Brevets standard

Procédure de demande d'un brevet standard sur la base d'une demande de brevet déposée auprès de l'OEB

a) Généralités

Les brevets standard sont délivrés à la suite d'une **procédure formelle d'enregistrement en deux étapes**. Tous les formulaires nécessaires à l'enregistrement sont disponibles à l'adresse www.ipd.gov.hk/eng/forms_fees/patents.htm.

La première étape de la délivrance d'un brevet standard dans la RAS de Hong Kong repose sur la demande de brevet européen correspondante publiée par l'OEB (eu égard à une demande désignant le Royaume-Uni).

Une demande PCT désignant l'OEB peut servir de base à la première étape de la procédure d'enregistrement dans la RAS de Hong Kong.

La seconde étape de la délivrance d'un brevet standard dans la RAS de Hong Kong requiert l'enregistrement distinct du brevet européen correspondant après qu'il a été délivré par l'OEB. Il convient de noter que seuls les brevets européens délivrés pour le Royaume-Uni donnent droit à la délivrance d'un brevet standard dans la RAS de Hong Kong.

b) Première étape : enregistrement de la demande

Les actes suivants doivent être accomplis dans un délai de **six mois à**

Patentanmeldung, in der das EPA bestimmt ist,² oder der europäischen Patentanmeldung³ müssen folgende Handlungen vorgenommen werden (§ 15 und 16 Patentverordnung, § 8 Ausführungsordnung):

i) Stellung eines "Antrags auf Eintragung" (Formblatt P4)

ii) Einreichung einer Kopie der zu registrierenden Anmeldung in der veröffentlichten Fassung

iii) bei einer internationalen Anmeldung Einreichung einer Kopie:
– der vom Internationalen Büro veröffentlichten internationalen Anmeldung
– einer vom EPA als Bestimmungsamt veröffentlichten Übersetzung der internationalen Anmeldung (falls die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA veröffentlicht wurde)
– der vom EPA veröffentlichten Informationen über die internationale Anmeldung (z. B. Kopie des Auszugs aus dem Europäischen Patentblatt, des Europäischen Patentregisters bzw. einer vom EPA herausgegebenen Publikation, aus der hervorgeht, dass die internationale Anmeldung in die regionale Phase eingetreten ist)

iv) Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühren

Die Bezeichnung der Erfindung und die Zusammenfassung müssen sowohl in **Englisch als auch in Chinesisch** eingereicht werden (§ 104 Patentverordnung, § 56 (2) Ausführungsordnung). Nicht erforderlich ist hingegen eine englische oder chinesische Übersetzung der in Deutsch oder Französisch veröffentlichten europäischen Patentanmeldung (§ 56 (4) Ausführungsordnung).

² Bei einer **internationalen Patentanmeldung** mit dem EPA als Bestimmungsamt gilt als Veröffentlichungsdatum das Datum, an dem das EPA im Europäischen Patentblatt Angaben veröffentlicht hat, aus denen hervorgeht, dass die internationale Anmeldung in die regionale Phase eingetreten ist.

³ Bei einer **europäischen Direktanmeldung**, in der das Vereinigte Königreich benannt ist, gilt als Veröffentlichungsdatum das Datum, an dem die bibliografischen Daten im Europäischen Patentblatt veröffentlicht worden sind.

application designating the EPO² or the European patent application,³ the following steps must be taken (Sections 15 and 16 Patents Ordinance, Section 8 Patents (General) Rules):

(i) filing of a "request to record" (Patents Form P4)

(ii) provision of a copy of the patent application to be registered as published

(iii) in the case of an international application, provision of a copy of:
– the international application as published by the International Bureau
– translation of the international application published by the EPO as designated Office (if the international application was not published in an official language of the EPO)
– the information about the international application published by the EPO (e.g. copy of an extract from the European Patent Bulletin, the European Patent Register or any publication issued by the EPO showing that the international application has entered the regional phase)

(iv) payment of the prescribed fees.

The title of the invention and the abstract must be available in **both English and Chinese** (Section 104 Patents Ordinance, Section 56(2) Patents (General) Rules). However, it is not necessary to file an English or Chinese translation of the copy of the European patent application published in French or German (Section 56(4) Patents (General) Rules).

² For an **international application** for which the EPO is the designated Office, the date of publication is the date on which the EPO published in the European Patent Bulletin the data showing that the international application has entered the regional phase.

³ In the case of a **Euro-direct application** designating the UK, the date of publication is the date on which the bibliographic data were published in the European Patent Bulletin.

compter de la date de publication de la demande internationale de brevet désignant l'OEB² ou de la demande de brevet européen³ (articles 15 et 16 de l'ordonnance sur les brevets, règle 8 des règles sur les brevets) :

i) présentation d'une "requête en inscription" (formulaire P4) ;

ii) production d'une copie de la demande de brevet telle que publiée ;

iii) dans le cas d'une demande internationale, production d'une copie :
– de la demande internationale telle que publiée par le Bureau international ;
– de la traduction de la demande internationale publiée par l'OEB agissant en qualité d'office désigné (si la demande internationale n'a pas été publiée dans une langue officielle de l'OEB) ;
– des renseignements relatifs à la demande internationale publiés par l'OEB (par exemple une copie de l'extrait du Bulletin européen des brevets, du Registre européen des brevets ou de toute publication émise par l'OEB attestant que la demande internationale est entrée dans la phase régionale).

iv) paiement des taxes prescrites.

Le titre de l'invention et l'abrégé doivent être disponibles en **anglais et en chinois** (article 104 de l'ordonnance sur les brevets, règle 56(2) des règles sur les brevets). Il n'est toutefois pas nécessaire de produire une traduction anglaise ou chinoise de la copie de la demande de brevet européen publiée en allemand ou en français (règle 56(4) des règles sur les brevets).

² Dans le cas d'une **demande internationale** pour laquelle l'OEB est l'office désigné, la date de publication est la date à laquelle l'OEB a publié, au Bulletin européen des brevets, les données qui attestent que la demande internationale est entrée dans la phase régionale.

³ Dans le cas d'une **demande européenne directe** désignant le Royaume-Uni, la date de publication est la date à laquelle les données bibliographiques ont été publiées au Bulletin européen des brevets.

Die erste Stufe des Registrierungsverfahrens ist in der Regel innerhalb von drei Monaten ab dem Tag des Eingangs der Anmeldung abgeschlossen, wenn die Anmeldung allen Erfordernissen entspricht und keine Mängel aufweist.

Falls nicht innerhalb von fünf Jahren nach der Veröffentlichung des Registrierungsantrags die zweite Stufe eingeleitet werden kann (z. B. weil das Patent, dem die registrierte Anmeldung zugrunde liegt, in diesem Zeitraum nicht erteilt wurde), ist das Formblatt P9 auszufüllen und eine Jahresgebühr zu zahlen. Wird diesen Erfordernissen nicht entsprochen, gilt die Patentanmeldung als zurückgenommen (§ 33 Patentverordnung, § 28 Ausführungsordnung). Wiedereinsetzung ist unter bestimmten begrenzten Bedingungen möglich (§ 34 Patentverordnung, § 31 Ausführungsordnung).

c) Stufe 2: Registrierung des europäischen Patents, Erteilung des Standardpatents

Innerhalb von **sechs Monaten nach Erteilung des europäischen Patents, in dem das Vereinigte Königreich benannt ist**, oder der Veröffentlichung des Eintragungsantrags in der SVR Hongkong (je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist) müssen folgende Handlungen vorgenommen werden (§ 23 Patentverordnung, § 19 Ausführungsordnung):

i) Stellung eines Registrierungs- und Erteilungsantrags mit dem Formblatt P5

ii) Einreichung einer Kopie des veröffentlichten europäischen Patents (wobei auf dem Formblatt zu bestätigen ist, dass es sich um eine gleichlautende Abschrift des vom EPA erstellten oder verwahrten Dokuments handelt)

iii) Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühren

Die Bezeichnung der Erfindung muss sowohl in **Englisch als auch in Chinesisch** eingereicht werden (§ 104 Patentverordnung, § 56 (2) Ausführungsordnung).

The first stage of the registration procedure is usually concluded within three months as from the date of receipt of the application if the application meets all requirements and does not include any deficiency.

If it is not possible to proceed to the second stage within five years after publication of the request to record (for example, because the patent on the basis of the registered application is not granted within this period), Patents Form P9 must be completed and a maintenance fee paid. If these requirements are not met, the patent application is deemed withdrawn (Section 33 Patents Ordinance, Section 28 Patents (General) Rules). Restoration of the application is possible under certain limited conditions (Section 34 Patents Ordinance, Section 31 Patents (General) Rules).

(c) Stage two: registration of the European patent, grant of the standard patent

Within **six months after the date of grant of the European patent designating the UK** or publication of the request to record in the Hong Kong SAR, whichever is the later, the following steps must be taken (Section 23 Patents Ordinance, Section 19 Patents (General) Rules):

(i) filing of a request for registration and grant using Patents Form P5

(ii) filing of a copy of the published specification of the European patent (and confirming on the above form that it is a true copy of the document issued or kept by the EPO)

(iii) payment of the prescribed fees.

The title of the invention must be available in both **English and Chinese** (Section 104 Patents Ordinance, Section 56(2) Patents (General) Rules).

La première étape de la procédure d'enregistrement est généralement conclue dans les trois mois qui suivent la date de réception de la demande si celle-ci satisfait à toutes les exigences et si elle ne comporte aucune irrégularité.

S'il n'est pas possible de passer à la seconde étape dans les cinq ans qui suivent la publication de la requête en inscription (par exemple parce que le brevet basé sur la demande enregistrée n'est pas délivré dans ce délai), il convient de compléter le formulaire P9 et d'acquitter une taxe de maintien en vigueur. S'il n'est pas satisfait à ces exigences, la demande de brevet est réputée retirée (article 33 de l'ordonnance sur les brevets, règle 28 des règles sur les brevets). La demande peut être restaurée dans certaines conditions limitées (article 34 de l'ordonnance sur les brevets, règle 31 des règles sur les brevets).

c) Seconde étape : enregistrement du brevet européen, délivrance du brevet standard

Les actes suivants doivent être accomplis dans un délai de **six mois à compter de la date de délivrance du brevet européen désignant le Royaume-Uni** ou de la date de publication de la requête en inscription dans la RAS de Hong Kong, si celle-ci est postérieure (article 23 de l'ordonnance sur les brevets, règle 19 des règles sur les brevets) :

i) présentation d'une requête en enregistrement et délivrance à l'aide du formulaire P5 ;

ii) production d'une copie du fascicule publié du brevet européen (et confirmation, sur le formulaire précité, qu'il s'agit d'une copie authentique du document émis ou conservé par l'OEB) ;

iii) paiement des taxes prescrites.

Le titre de l'invention doit être disponible en **anglais et en chinois** (article 104 de l'ordonnance sur les brevets, règle 56(2) des règles sur les brevets).

Nach dem Londoner Übereinkommen muss ein europäisches Patent, in dem das Vereinigte Königreich benannt ist und das in Deutsch oder Französisch erteilt wurde, nicht mehr ins Englische übersetzt werden (ABI. EPA 2001, 549 und ABI. EPA 2008, 123). In solchen Fällen ist es **nicht erforderlich, eine englische oder chinesische Übersetzung** der Kopie des veröffentlichten europäischen Patents einzureichen, das als Grundlage für das Standardpatent in der SVR Hongkong dient (§ 56 (5) Ausführungsordnung).

Wenn alle Erfordernisse erfüllt sind und keine Mängel festgestellt wurden, wird das Standardpatent in der Regel innerhalb von drei Monaten erteilt, und die Daten werden veröffentlicht.

d) Auswirkung von Einspruchsverfahren vor dem EPA

Standardpatente in der SVR Hongkong sind grundsätzlich eigenständig und bleiben unberührt von einem möglichen nachträglichen Widerruf oder Erlöschen des zugrunde liegenden europäischen Patents im Vereinigten Königreich.

Eine Ausnahme liegt jedoch vor, wenn das europäische Patent, das dem Standardpatent in der SVR Hongkong zugrunde lag, infolge eines Einspruchs- oder Beschwerdeverfahrens vor dem EPA geändert oder widerrufen wird. Dies ist dem Registrar für Patente in Hongkong mitzuteilen, der die Änderung oder den Widerruf erfasst und veröffentlicht.

Bei einer Änderung muss die Mitteilung innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum der Änderung im EPA⁴ oder dem Datum der Erteilung des Standardpatents in der SVR Hongkong erfolgen (je nachdem, welches das spätere ist) (§ 43 Patentverordnung, § 35 und 36 Ausführungsordnung).

⁴ Das Datum der Änderung ist der Tag, an dem die Änderung im Europäischen Patentregister erfasst wurde.

Under the London Agreement, a European patent designating the UK and granted in French or German no longer has to be translated into English (OJ EPO 2001, 549 and OJ EPO 2008, 123). In such cases it is **not necessary to file a translation into English or Chinese** of the copy of the published specification of the European patent which serves as the basis for the Hong Kong SAR standard patent (Section 56(5) Patents (General) Rules).

If all requirements are met and there is no deficiency, the standard patent is normally granted within three months, and its details are published.

(d) Impact of opposition procedures before the EPO

In general Hong Kong SAR standard patents stand alone and are not affected by a possible post-grant revocation or lapse of the European patent in the UK on which the standard patent is based.

However, as an exception any amendment or the revocation of the European patent – which served as the basis for the Hong Kong SAR standard patent – as a result of opposition or appeal proceedings before the EPO must be notified to the Registrar of patents in Hong Kong. The Registrar will record and publish the amendment or revocation.

For an amendment, the notification has to be made within six months as from the date of the amendment in the EPO⁴ or the date of grant of the Hong Kong SAR standard patent, whichever is later (Section 43 Patents Ordinance, Sections 35 and 36 Patents (General) Rules).

⁴ The date of the amendment is the date on which the amendment was registered in the European Patent Register.

En vertu de l'accord de Londres, un brevet européen désignant le Royaume-Uni et délivré en allemand ou en français n'a plus besoin d'être traduit en anglais (JO OEB 2001, 549 et JO OEB 2008, 123). Dans ce cas, il **n'est pas nécessaire de produire une traduction anglaise ou chinoise** de la copie du fascicule publié du brevet européen qui sert de base au brevet standard dans la RAS de Hong Kong (règle 56(5) des règles sur les brevets).

S'il est satisfait à toutes les exigences et s'il n'y a aucune irrégularité, le brevet standard est normalement délivré dans un délai de trois mois et ses détails sont publiés.

d) Incidence des procédures d'opposition devant l'OEB

En règle générale, les brevets standard délivrés dans la RAS de Hong Kong sont autonomes et ne sont pas affectés par une éventuelle révocation post-délivrance ou par une extinction du brevet européen au Royaume-Uni qui fonde le brevet standard.

Cependant, à titre d'exception, toute modification ou révocation du brevet européen – ayant servi de base au brevet standard délivré dans la RAS de Hong Kong – résultant d'une procédure d'opposition ou de recours devant l'OEB doit être notifiée au directeur de l'enregistrement des brevets à Hong Kong, qui enregistrera et publiera la modification ou la révocation.

Dans le cas d'une modification, la notification doit être effectuée dans un délai de six mois à compter de la date de la modification à l'OEB⁴ ou de la date de délivrance du brevet standard de la RAS de Hong Kong, si celle-ci est postérieure (article 43 de l'ordonnance sur les brevets, règles 35 et 36 des règles sur les brevets).

⁴ La date de la modification est la date à laquelle la modification a été enregistrée au Registre européen des brevets.

In solchen Fällen muss der Inhaber des Standardpatents gemäß § 43 der Patentverordnung sowie § 35 und 36 der Ausführungsordnung

i) die Änderung auf dem Formblatt P8 mitteilen,

ii) beim Registrar (der die Änderung bekannt machen muss) eine beglaubigte Kopie der geänderten Patentschrift oder anderer vorschriftsmäßiger Dokumente⁵ einreichen.

Bei einem Widerruf muss der Inhaber des Standardpatents gemäß § 44 der Patentverordnung sowie § 36 und 37 der Ausführungsordnung nach der Veröffentlichung des Widerrufs durch das EPA⁶:

i) den Widerruf auf dem Formblatt P15 mitteilen,

ii) beim Registrar (der den Widerruf bekannt machen muss) eine beglaubigte Kopie der Entscheidung über den Widerruf oder andere vorschriftsmäßige Dokumente⁷ einreichen.

Wird das europäische Patent, das als Grundlage für das Standardpatent in der SVR Hongkong gedient hat, infolge eines Einspruchs- oder Beschwerdeverfahrens vor dem EPA widerrufen, kann außer dem Patentinhaber jedermann unter Entrichtung einer entsprechenden Gebühr beim Registrar beantragen,

⁵ Zu den "vorschriftsmäßigen Dokumenten" zählt eine beglaubigte Kopie der Entscheidung über die Aufrechterhaltung in geänderter Form sowie gemäß § 56 der Ausführungsordnung gegebenenfalls erforderliche Übersetzungen der eingereichten Unterlagen; Näheres s. § 35 der Ausführungsordnung.

⁶ Für den Antrag auf Widerruf des Standardpatents gibt es keine Frist.

⁷ "Andere vorschriftsmäßige Dokumente" bezieht sich auf eine beglaubigte Kopie des Eintrags im Patentregister des Europäischen Patentamts über den Widerruf des europäischen Patents (Näheres s. § 44 (2) Patentverordnung und § 37 (3) Ausführungsordnung).

In such cases, under Section 43 Patents Ordinance and Sections 35 and 36 Patents (General) Rules the standard patent proprietor must

(i) file a notice of the amendment on Patents Form P8

(ii) file with the Registrar (who must advertise this fact) a verified copy of the amended specification or other prescribed documentation.⁵

For revocation, under Section 44 Patents Ordinance and Sections 36 and 37 Patents (General) Rules, the standard patent proprietor must, after publication of the revocation by the EPO⁶

(i) file a notice of the revocation on Patents Form P15

(ii) file with the Registrar (who must advertise this fact) a verified copy of the decision regarding the revocation or other prescribed documentation⁷.

In the event of the revocation of the European patent – which served as the basis for the Hong Kong SAR standard patent – as a result of opposition or appeal proceedings before the EPO, any person other than the proprietor may apply to the Registrar for an order that the standard patent be revoked in

⁵ "Prescribed documentation" includes a verified copy of the decision maintaining the patent in amended form and translations of the documents filed as may be required under Section 56 Patents (General) Rules, details of which are set out in Section 35 Patents (General) Rules.

⁶ It should be noted that there is no time limit as such for making the application for revocation of the standard patent.

⁷ "Other prescribed documentation" refers to a verified copy of an entry in the patent register of the European Patent Office showing the revocation of the European patent (details of which are set out in Section 44(2) Patents Ordinance and Section 37(3) Patents (General) Rules).

Dans ce cas, en vertu de l'article 43 de l'ordonnance sur les brevets et des règles 35 et 36 des règles sur les brevets, le titulaire du brevet standard est tenu de :

i) notifier la modification sur le formulaire P8 ;

ii) remettre une copie certifiée conforme du fascicule modifié ou d'autres documents prescrits⁵ au directeur de l'enregistrement (qui doit porter ce fait à la connaissance du public).

Dans le cas d'une révocation, en vertu de l'article 44 de l'ordonnance sur les brevets et des règles 36 et 37 des règles sur les brevets, le titulaire du brevet standard est tenu, après la publication de la révocation par l'OEB⁶, de :

i) notifier la révocation sur le formulaire P15 ;

ii) remettre une copie certifiée conforme de la décision relative à la révocation ou d'autres documents prescrits⁷ au directeur de l'enregistrement (qui doit porter ce fait à la connaissance du public).

Si le brevet européen – qui a servi de base au brevet standard de la RAS de Hong Kong – a été révoqué à la suite d'une procédure d'opposition ou de recours devant l'OEB, toute personne autre que le titulaire du brevet peut demander au directeur de l'enregistrement d'ordonner la révocation du brevet

⁵ Les "documents prescrits" comprennent une copie certifiée conforme de la décision maintenant le brevet européen tel que modifié ainsi que les traductions des documents déposés comme éventuellement exigé par la règle 56 des règles sur les brevets (pour de plus amples informations, cf. règle 35 des règles sur les brevets).

⁶ Il convient de noter que la demande de révocation d'un brevet standard n'est soumise à aucun délai.

⁷ Les "autres documents prescrits" sont une copie certifiée conforme de l'inscription portée au registre des brevets de l'Office européen des brevets qui atteste la révocation du brevet européen (pour de plus amples informations, cf. article 44(2) de l'ordonnance sur les brevets et règle 37(3) des règles sur les brevets).

dass das Standardpatent nach dem vorgeschriebenen Verfahren⁸ widerrufen wird. Der Registrar kann das Standardpatent entweder direkt widerrufen oder den Widerrufs Antrag an das zuständige Gericht weiterleiten (§ 44 (4) und (5) Patentverordnung und § 36 und 37 Ausführungsordnung).

III. Kurzzeitpatente

Kurzzeitpatente können *unter anderem* einen **Recherchenbericht des EPA oder einen internationalen Recherchenbericht des EPA** als Internationaler Recherchenbehörde als Grundlage haben⁹. Für die Anmeldung eines Kurzzeitpatents gibt es generell keine Frist. Möchte der Anmelder jedoch die Priorität einer Anmeldung beanspruchen, die in einem Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft oder einem der Welthandelsorganisation angehörenden Land, Territorium oder Gebiet eingereicht wurde, sollte er die Anmeldung für ein Kurzzeitpatent in der SVR Hongkong innerhalb von 12 Monaten nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung einreichen (§ 110 und 111 Patentverordnung sowie § 69 Ausführungsordnung).

Anmeldungen für ein Kurzzeitpatent sind mit dem Formblatt P6 direkt an den Registrar zu richten und müssen einen Recherchenbericht für die Erfindung enthalten. Wenn der Recherchenbericht **nicht in Englisch oder Chinesisch** erstellt wurde, ist eine beglaubigte Übersetzung des Recherchenberichts einzureichen (§ 104 und 113 (3) Patentverordnung und § 56 (1) Ausführungsordnung).

⁸ Das "vorgeschriebene Verfahren" umfasst das Einreichen von Nachweisen und Übersetzungen, die dem Antrag an den Registrar beizufügen sind, damit dieser sie an den eingetragenen Patentinhaber und jede Person weiterleiten kann, die laut Register ein Recht an dem Patent besitzt, das Einreichen von Gegenerklärungen seitens der Empfänger der Dokumente, die den Antrag anfechten möchten usw. (Näheres s. § 37 Ausführungsordnung.)

⁹ Ein Kurzzeitpatent kann auch einen vom SIPO, vom Britischen Amt für geistiges Eigentum oder von einer anderen nach Artikel 16 PCT eingesetzten Internationalen Recherchenbehörde erstellten Recherchenbericht als Grundlage haben (§ 71 Ausführungsordnung).

accordance with the prescribed procedure⁸, upon payment of the specified fee. The Registrar may either revoke the standard patent or refer the application to the appropriate court (Section 44(4) and (5) Patents Ordinance, Sections 36 and 37 Patents (General) Rules).

III. Short-term patents

Short-term patents can *inter alia* be based on a **search report from the EPO or on an international search report from the EPO** when acting as International Searching Authority⁹. In general, there is no time limit for filing a short-term patent application. However, if the applicant wishes to claim priority from an application filed in a Paris Convention country or World Trade Organization member country, territory, or area, it should file the short-term patent application in the Hong Kong SAR within 12 months after the date of filing of the first application (Sections 110 and 111 Patents Ordinance and Section 69 Patents (General) Rules).

Applications for a short-term patent must be made on Patents Form P6 direct to the Registrar and must contain a search report in relation to the invention. A certified translation of the search report must be filed if the search report is **not drawn up in English or Chinese** (Sections 104 and 113(3) Patents Ordinance and Section 56(1) Patents (General) Rules). The application to which the search

⁸ "Prescribed procedure" includes proceedings for the filing of evidence and translations accompanying the application to the Registrar for sending to the registered proprietor and any person who is shown in the register as having a right in the patent, and the filing of counter-statements by any recipient of the documents who wishes to oppose the application etc., details of which are set out in Section 37 Patents (General) Rules.

⁹ A short-term patent can also be based on a search report established by SIPO, the UK Intellectual Property Office or other international searching authority appointed under Article 16 PCT (Section 71 Patents (General) Rules).

standard selon la procédure prescrite⁸, moyennant le paiement de la taxe requise. Le directeur de l'enregistrement peut soit révoquer le brevet standard, soit saisir le tribunal compétent de la requête (article 44(4) et (5) de l'ordonnance sur les brevets, règles 36 et 37 des règles sur les brevets).

III. Brevets de courte durée

Les brevets de courte durée peuvent *notamment* être basés sur un **rapport de recherche de l'OEB ou sur un rapport de recherche internationale de l'OEB** agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale⁹. De manière générale, le dépôt d'une demande de brevet de courte durée n'est soumis à aucun délai. Cependant, si le demandeur souhaite revendiquer la priorité d'une demande déposée dans un pays membre de l'Union de Paris ou dans un pays, un territoire ou une zone membre de l'Organisation mondiale du commerce, il doit déposer la demande de brevet de courte durée dans la RAS de Hong Kong dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande (articles 110 et 111 de l'ordonnance sur les brevets et règle 69 des règles sur les brevets).

Les demandes de brevet de courte durée doivent être déposées directement auprès du directeur de l'enregistrement, sur le formulaire P6, et doivent contenir un rapport de recherche en rapport avec l'invention. Une traduction certifiée conforme du rapport de recherche doit être produite si le rapport de recherche **n'est pas établi en anglais ou en chinois** (articles 104 et 113(3) de l'or-

⁸ La "procédure prescrite" comprend la remise des preuves et des traductions accompagnant la requête au directeur de l'enregistrement en vue de leur transmission au titulaire enregistré et à toute personne mentionnée dans le registre comme ayant un droit au brevet, la présentation des contre-mémoires par tout destinataire des documents qui souhaite s'opposer à la requête, etc. (pour de plus amples informations, cf. règle 37 des règles sur les brevets).

⁹ Un brevet de courte durée peut également être basé sur un rapport de recherche établi par le SIPO, par l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni ou par toute autre administration chargée de la recherche internationale nommée conformément à l'article 16 PCT (règle 71 des règles sur les brevets).

Die Anmeldung, auf die sich der Recherchenbericht bezieht, muss nicht beim Patentregistrator der SVR Hongkong eingereicht werden.

Die Bezeichnung der Erfindung und die Zusammenfassung müssen sowohl in **Englisch als auch in Chinesisch** eingereicht werden (§ 113 Patentverordnung, § 56 (2) Ausführungsordnung).

Auf Antrag kann die Erteilung eines Kurzzeitpatents für bis zu 12 Monate nach dem Anmeldetag des Kurzzeitpatents aufgeschoben werden (§ 119 Patentverordnung). Dadurch lässt sich der Zeitraum für die Beibringung des erforderlichen Recherchenberichts verlängern.

Wenn die Anmeldung allen Erfordernissen genügt und keine Mängel aufweist, wird das Kurzzeitpatent in der Regel innerhalb von drei Monaten erteilt, und die Daten werden veröffentlicht.

Nähere Einzelheiten zum Patentschutz in der SVR Hongkong enthält die Website der Abteilung für geistiges Eigentum der SVR Hongkong unter www.ipd.gov.hk/eng/home.htm.

report relates does not have to be filed with the Hong Kong SAR Patents Registry.

The title of the invention and the abstract must be available in both **English and Chinese** (Section 113 Patents Ordinance, Section 56(2) Patents (General) Rules).

On request, grant of a short-term patent can be deferred for a maximum of twelve months after the filing date of the short-term patent application (Section 119 Patents Ordinance). This will make it possible to have more time to obtain the required search report.

If the application meets all requirements and does not include any deficiency, the short-term patent is normally granted within three months, and its details published.

For further details about patent protection in the Hong Kong SAR, see the webpage of the Hong Kong SAR Intellectual Property Department at www.ipd.gov.hk/eng/home.htm.

donnance sur les brevets et règle 56(1) des règles sur les brevets). La demande sur laquelle porte le rapport de recherche n'a pas besoin d'être déposée auprès du service de l'enregistrement des brevets de la RAS de Hong Kong.

Le titre de l'invention et l'abrégé doivent être disponibles en **anglais et en chinois** (article 113 de l'ordonnance sur les brevets et règle 56(2) des règles sur les brevets).

Sur requête, la délivrance d'un brevet de courte durée peut être ajournée jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet de courte durée (article 119 de l'ordonnance sur les brevets). Ce report permet de disposer de davantage de temps pour obtenir le rapport de recherche requis.

Si la demande satisfait à toutes les exigences et si elle ne comporte aucune irrégularité, le brevet de courte durée est normalement délivré dans un délai de trois mois et ses détails sont publiés.

Pour obtenir de plus amples informations sur la protection par brevet dans la RAS de Hong Kong, prière de consulter le site Internet du Département de la propriété intellectuelle de la RAS de Hong Kong, à l'adresse www.ipd.gov.hk/eng/home.htm.