

押後原授標準專利申請的形式審查（先導計劃）

在每項原授標準專利申請獲發表前，專利註冊處處長（「處長」）會審查申請是否符合基本規定和形式上的規定¹。在申請符合基本規定後，處長會為有關申請設定提交日期及展開形式審查，檢查該項申請是否載有所規定的支持文件及資料。

原授標準專利申請的其中一項形式上的規定是權利要求的提交。在某些情況下，申請人可能需要額外時間和費用來準備及草擬權利要求。本署新推出的先導計劃讓原授標準專利申請人可請求押後其申請的形式審查，以給予申請人更大的彈性處理其申請。

形式審查的押後實質上使申請人可以在毋須立即提交權利要求的情況下，為其申請及早取得提交日期。選擇押後形式審查的申請人可享有類似一些司法管轄區的臨時專利申請制度或寬限期制度下可延遲提交權利要求所帶來的彈性和便利。

先導計劃

申請人可就其申請請求押後形式審查一段期間，惟該期間不得超過自提交或優先權日期起計的 12 個月。處長可酌情決定是否批予形式審查的押後，而在押後請求獲批後，有關原授標準專利申請的處理會在押後期間暫停。在押後期間屆滿後，處長會自動恢復形式審查。在有關申請可獲發表前，如該申請在形式上的規定方面有不足之處須予以更正，申請人會接獲處長要求其作出有關更正的通知。如處長發覺該申請已符合所有形式上的規定，申請人將接獲發表通知書。

規定

如原授標準專利申請符合下列條件，處長可押後申請的形式審查：

- (1) 該項原授標準專利申請已取得提交日期。
- (2) 申請人未有根據《專利條例》（第 514 章）第 37Q(2)條請求盡早發表其申請。
- (3) 押後期間的結束日期與提交或優先權日期之間不超過 12 個月。
- (4) 處長未有根據《專利(一般)規則》（第 514C 章）第 31Y(1)條就任何不足之處發出通知。

¹ 關於基本規定和形式上的規定，請參閱《專利條例》（第 514 章）第 37M(3)及 37L 條。

如何申請

- (1) 遞交載有發明的說明或對較早前提出的指明申請的提述的原授標準專利申請。
- (2) 在提交該原授標準專利申請的同時或在其提交日期後的一個月內遞交押後形式審查的請求。
- (3) 有關請求沒有指明格式，申請人可在其原授標準專利申請中加入以下陳述：
「我請求押後此專利申請的形式審查，押後期間為自提交或優先權日期起計 [整數] 個月 (最長為 12 個月)。」
- (4) 請求押後形式審查不需任何費用。

好處

- 在切實可行範圍內盡快取得優先權日期
- 使申請人可在公開披露有關發明前盡早提交申請
- 延後在正常程序下須遞交權利要求的期限
- 使申請人可延後就處理其香港專利申請所須的成本支出
- 為申請人提供更多時間以評估其發明的可享專利性及商業潛力
- 為申請人提供更多時間以尋求用於研發或處理專利申請的資金 (如有需要)

注意事項

- 由於只有新穎的發明才可享專利，申請人在提交專利申請前，必須將其發明保密。
- 取得原授標準專利申請提交日期的最便利方法，是透過知識產權署的電子提交系統遞交申請的電子紀錄(系統 24 小時全天候運作，網址為 <https://efiling.ipd.gov.hk/>)。
- 在押後期間屆滿後提交的所有權利要求不得擴大在所提交的申請中已披露的標的事項。
- 在形式審查階段，處長會就原授標準專利申請的形式上的規定的不足之處 (如有) 發出通知。申請人須盡快更正其申請的任何不足之處，以免延誤該申請的發表。
- 若你對取得、保護及強制執行知識產權有任何疑問，你應尋求獨立的專業意見。