

## 押后原授标准专利申请的形式审查（先导计划）

在每一项原授标准专利申请获发表前，专利注册处处长（「处长」）会审查申请是否符合基本规定和形式上的规定<sup>1</sup>。在申请符合基本规定获后，处长会为有关申请设定提交日期及展开形式审查，检查该项申请是否载有所规定的支持文件及资料。

原授标准专利申请的其中一项形式上的规定是权利要求的提交。在某些情况下，申请人可能需要额外时间和费用来准备及草拟权利要求。本署新推出的先导计划让原授标准专利申请人可请求押后其申请的形式审查，以给予申请人更大的弹性处理其申请。

形式审查的押后实质上使申请人可以在毋须立即提交权利要求的情况下为其申请及早取得提交日期。选择押后形式审查的申请人可享有类似一些司法管辖区的临时专利申请制度或宽限期制度下可延迟提交权利要求所带来的弹性和便利。

### 先导计划

申请人可就其申请请求押后形式审查一段期间，惟该期间不得超过自提交或优先权日期起计的 12 个月。处长可酌情决定是否批予形式审查的押后，而在押后请求获批后，有关原授标准专利申请的处理会在押后期间暂停。在押后期间届满后，处长会自动恢复形式审查。在有关申请可获发表前，如该申请在形式上的规定方面有不足之处须予以更正，申请人会接获处长要求其作出有关更正的通知。如处长发觉该申请已符合所有形式上的规定，申请人将接获发表通知书。

### 规定

如原授标准专利申请符合下列条件，处长可押后申请的形式审查：

- (1) 该项原授标准专利申请已取得提交日期。
- (2) 申请人未有根据《专利条例》（第 514 章）第 37Q(2)条请求尽早发表其申请。
- (3) 押后期间的结束日期与提交或优先权日期之间不超过 12 个月。
- (4) 处长未有根据《专利(一般)规则》（第 514C 章）第 31Y(1)条就任何不足之处发出通知。

---

<sup>1</sup> 关于基本规定和形式上的规定，请参阅《专利条例》（第 514 章）第 37M(3)及 37L 条。

## 如何申请

- (1) 递交载有发明的说明或对较早前提出的指明申请的提述的原授标准专利申请。
- (2) 在提交该原授标准专利申请的同时或在其提交日期后的一个月内递交押后形式审查的请求。
- (3) 有关请求没有指明格式，申请人可在其原授标准专利申请中加入以下陈述：  
*「我请求押后此专利申请的形式审查，押后期间为自提交或优先权日期起计 [整数] 个月 (最长为 12 个月)。」*
- (4) 请求押后形式审查不需任何费用。

## 好处

- 在切实可行范围内尽快取得优先权日期
- 使申请人可在公开披露有关发明前尽早提交申请
- 延后在正常程序下须递交权利要求的期限
- 使申请人可延后就处理其香港专利申请所须的成本支出
- 为申请人提供更多时间以评估其发明的可享专利性及商业潜力
- 为申请人提供更多时间以寻求用于研发或处理专利申请的资金 (如有需要)

## 注意事项

- 由于只有新颖的发明才可享专利，申请人在提交专利申请前，必须将其发明保密。
- 取得原授标准专利申请提交日期的最便利方法，是透过知识产权署的电子提交系统递交申请的电子纪录 (系统 24 小时全天候运作，网址为 <https://efiling.ipd.gov.hk/>)。
- 在押后期间届满后提交的所有权利要求不得扩大在所提交的申请中已披露的标的事项。
- 在形式审查阶段，处长会就原授标准专利申请的形式上的规定的不足之处 (如有) 发出通知。申请人须尽快更正其申请的任何不足之处，以免延误该项申请的发表。
- 若你对取得、保护及强制执行知识产权有任何疑问，你应寻求独立的专业意见。