

香港特別行政區政府

知識產權署

專利註冊處

專利審查指引

第 15 節：原授標準專利申請和短期專利的實質審查

綜述

15.1 2019 年 12 月 19 日推行的新專利制度引入的一項重要的新程序是原授標準專利申請和短期專利的實質審查。進一步而言，原授標準專利的申請人須請求處長為其申請進行實質審查，以作為批予有關專利的先決條件。另一方面，雖然短期專利申請一般只需經形式審查便會獲批予的現狀會保持不變，但短期專利所有人或任何具合理理由／正當商業利益的第三方在新專利制度下可請求處長對該等專利進行實質審查。

實質審查請求

原授標準專利申請

15.2 除某些例外情況外¹，原授標準專利申請人一般須藉使用表格 OP2 在所聲稱的最早優先權日期或（如無聲稱具有任何優先權）

¹ 如一項原授標準專利申請是一項根據法院或處長的命令而提出的申請，以取代另一專利申請人或專利所有人無權申請或獲批予的該項申請或專利，或是一項分開申請，而其符合日期（即有關基本規定獲符合及通知有關申請人該事項的日期）是該 3 年期限屆滿前少於 2 個月的日期，或在該 3 年期限屆滿當日或之後，申請人應在新申請的符合日期後 2 個月內就實質審查提出請求（條例第 37T(1)條及規則第 31ZC(2)(c)和(d)條）。

該項申請的提交日期後的 3 年內（不可延展）而請求處長對該項申請進行實質審查（條例第 37T(1)條及規則第 31ZC(2)(a)和 (b)條）。

- 15.3 有關請求的官方費用，須在提出該項請求當日之後的一個月內繳付（條例第 37T(1)條及規則第 31ZC(3)條）。如有關費用在該限期內未予繳付，而在處長給予通知的一個月寬限期內予以繳付，該費用須視為已在該限期內繳付，但進一步延展該繳付限期是不允許的（條例第 37T(1)條及規則第 31ZC(4)條）。
- 15.4 處長在發表有關原授標準專利申請後及收到一項進行實質審查的請求及訂明費用後，會藉書面通知告知有關申請人，該項申請已進入實質審查階段（條例第 37U(1)條）。
- 15.5 如在有關時限內，原授標準專利申請人沒有提出進行實質審查的請求，或未繳付訂明費用，該項原授標準專利申請將視作被撤回（條例第 37T(2)條）。

15.5A 一般而言，實質審查在規則第 31ZT(2)(d)條訂明的三個月的批予前修訂限期屆滿後開始（指引第 16.13(c)節）。如申請人向處長提交確認無需上述修訂的書面陳述，實質審查可提前開始，從而縮減整個審查過程所需的時間。

短期專利

- 15.6 一項短期專利的所有人或任何具合理理由或正當商業利益的人士可請求處長對該項短期專利進行實質審查，以裁定該項批予的有效性（條例第 127B(1)和(2)條）。
- 15.7 在批予短期專利後的任何時間，對一項短期專利作出實質審查的請求，可在批予該專利後的任何時間，使用表格 OP4 提出。但如有以下情況，則不得提出有關請求—
- (a) 已有人在過往提出有關請求，而—