

# 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 16 節：專利申請及專利的修訂

### 綜述

- 16.1 就一項專利申請或專利的說明書作出修訂可能是有需要的，以避免或克服對該項專利申請或專利的有效性的反對或挑戰（例如基於根本發明缺乏新穎性及／或缺乏創造性）。

### *批予前修訂*

- 16.2 一項批予前修訂自作出修訂之時起生效。
- 16.3 就所有批予前修訂的申請，須向處長提出（條例第 31(1)條及規則第 27(1)條（就轉錄標準專利申請而言）；條例第 37ZA(1)條及規則第 31ZT(1)(d)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 120(1)條及規則第 75(1)(d)條（就短期專利申請而言））。

### *批予後修訂*

- 16.4 一項批予後修訂自批予有關專利的日期起具有效力（條例第 43(4)（就轉錄標準專利而言）、46(9)

(d) (如有關專利已獲發實質審查證明書) 可向  
法院或向處長提出 ( 條例第 46(2)(c)條 ) 。

16.8 就根據條例第 46 條對一項~~轉錄標準專利~~、原授標準專利或已獲發實質審查證明書的短期專利而向處長作出批予後修訂的申請而言，如在法院有法律程序待決，而在該法律程序中，有關專利的有效性成為爭論點，則處長不能容許作出該等修訂 ( 條例第 46(6)條 )。

### 向處長申請批予前或批予後修訂

16.9 在適當的情況下，且不論是否由專利申請人或所有人主動提出，專利申請人或所有人可根據法例規定向處長提出修訂專利申請或專利的請求。

16.10 凡向處長提出一項批予前修訂的請求，須採用指明表格，當中清楚指出所建議的修訂和述明作出修訂的理由 ( 條例第 31(1)條及規則第 27 條 ( 就轉錄標準專利申請而言 ) ; 條例第 37ZA(1)條及規則第 31ZT(1)條 ( 就原授標準專利申請而言 ) ; 條例第 120(1)條及規則第 75(1)條 ( 就短期專利申請而言 ) ) 。

16.11 凡向處長提出一項批予後修訂的請求，須採用指明表格，並且附同：

(a) 收納所請求的修訂的說明書的副本；及

(b) ( 在已提出實質審查請求的短期專利個案中提出的批予後修訂請求除外 ) 有關專利所有人以聲明或誓章形式呈交的證據，以確立所請求的修訂的相關情況。

( 條例第 46 條及規則第 38A(2)條 ( 就所有種類的專利 ( 除了未獲發實質審查證明書的短期專利