

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）。

審查規定	有關法例條文
	第 127D(3)(b)條、第 127E(1)(a)(ii) 條及第 127E(2)條
(7) 不超逾兩項獨立權利要求 (只適用於短期專利)	條例第 113(1A)(b)(ii) 條及第 127C(2)(c)條

15.12 處長可在進行實質審查時，尋求國家知識產權局的技術協助。根據這一安排，有關一項原授標準專利申請或短期專利的文件或資料，只在該申請獲發表或該專利獲批予後才會傳達國家知識產權局。在任何情況下，一項原授標準專利申請或短期專利是否符合有關審查規定的決定，最終是由處長作出，以履行其法定責任。

15.13 在對一項原授標準專利申請或短期專利進行實質審查的過程中，處長在考慮是否允許該專利申請人或所有人主動提出或為回應審查文件而提出的修訂請求時，會考慮條例第 103(2) 條或第 103(3)條，即有關修訂會否擴大在提交的該申請中已披露的標的事項或擴大該專利所賦予的保護範圍(詳情請參閱第 16 節—修訂)。

實質審查申請程序

一項原授標準專利申請獲批予前的實質審查

審查

15.14 如對一項原授標準專利申請進行實質審查時，處長認為該項申請及其任何修訂請求不符合任何審查規定，則處長須向該專利申請人發出**審查通知**，以列明有關的不合規的事宜（條例第 37V(1) 條及規則第 31ZD 條）。

15.15 申請人可提交下列各項或其中任何一項，以回應審查通知：

- 15.21 如申請人沒有依時就任何審查通知或進一步審查通知提交回應，有關原授標準專利申請須視為被撤回（規則第 31ZE(2)條及第 31ZG(2)條）。
- 15.22 處長如已考慮申請人就審查通知及／或任何進一步審查通知提交的回應，而仍認為有關原授標準專利申請並不符合有關審查規定，處長可作出**暫定決定，拒絕批予有關原授標準專利**（規則第 31ZH(1)條）。

覆核

- 15.23 原授標準專利申請人可在有關暫定拒絕決定的日期後的**2個月**內對該決定提交**覆核請求**（該限期可延展 2 個月，條件是有關延展請求在不遲於提交回應的首個期限屆滿後的 2 個月內提交）。該覆核請求可包括下列各項或其中任何一項：
- (a) 旨在證明該項申請符合有關審查規定的申述；
 - (b) 修訂該項申請的請求，使該項申請能符合有關審查規定。
- （條例第 37V(3)(c)條；規則第 31ZI 條及第 100AAB(2)(c)和 (3)(b)條）
- 15.24 如申請人沒有依時提交覆核請求，處長須作出**最終決定，拒絕有關原授標準專利申請**（條例第 37Y 條及規則第 31ZI(5)條）。
- 15.25 處長如在考慮申請人提交的覆核請求後，認為有關原授標準專利申請不符合有關的審查規定，須向申請人發出**覆核意見**，以列明有關的審查規定，以供申請人回應，**並在處長認為合適的情況下，述明申請人可提交聆訊請求**（條例第 37W(b)條及規則第 31ZJ 條）。
- 15.26 申請人可以下列方式對覆核意見提交回應：

- (a) 在該覆核意見的日期後的 **2 個月內**提交申述及／或修訂請求（該限期可延展 2 個月，條件是有關延展請求在不遲於提交回應的首個期限屆滿後的 2 個月內提交）（規則第 31ZK(1)條及第 100AAB(2)(c)和(3)(b)條）；及／或
- (b) （如處長給予申請人提出聆訊請求的陳詞機會）在該覆核意見的日期後的 **2 個月內**以專利表格 OP6 提交聆訊請求及繳付官方費用（該限期可延展 2 個月，條件是有關延展請求在不遲於提交回應的首個期限屆滿前提交）（條例第 135 條；規則第 31ZK(2)-(3)條、第 82(2)(a)條及第 100AAB(2)(a)和(3)(b)條）。

15.27 當申請人已對覆核意見提交回應，且處長認為申請人應闡述、修改或釐清其回應所涵蓋的事宜，會向申請人發出進一步覆核意見，以列明該事宜，並在處長認為合適的情況下，給予述明申請人陳詞權利可提出聆訊請求（條例第 37W(b)條及規則第 31ZL 條）。

15.28 如申請人選擇對該進一步覆核意見提交回應，須在該通知的日期後的 **2 個月內**提交。該限期可延展一

- (a) （就闡述、修改或釐清有關事宜提交書面回應而言）2 個月，條件是有關延展請求在不遲於提交回應的首個期限屆滿後的 2 個月內提交（規則第 31ZM(1)條及第 100AAB(2)(c)和(3)(b)條）；
- (b) （就提交聆訊請求以行使處長給予的陳詞權利而言）2 個月，條件是有關延展請求在不遲於提交回應的首個期限屆滿前提交（條例第 135 條；規則第 31ZM(2)-(3)條、第 82(2)(b)條及第 100AAB(2)(a)和(3)(b)條）。

15.29 處長可向申請人發出另一則進一步覆核意見，以要求申請人進一步闡述、修改或釐清其對一則過往的進一步覆核意見的回應所涵蓋的事宜。據此，處長在覆核其拒絕批予有關原授標準專利的暫定決定的過程中，可發出多於一則進一步覆核意見（條例第 37W(b)條及規則第 31ZL(3)條）。

15.29A 在拒絕一項原授標準專利申請前，處長須給予申請人陳詞的機會（條例第 135 條及規則第 82(1)條）。一般而言，處長會在覆核意見及／或進一步覆核意見中給予申請人該等機會，視乎他認為何者適當而定。

15.30 如申請人沒有在訂明期限內對覆核意見或進一步覆核意見（如有的話）提交回應，且沒有在訂明期限內提交聆訊請求（如適用），處長須作出**最終決定，拒絕**批予有關原授標準專利，並據此通知申請人（條例第 37Y 條；規則第 31ZK(4)及 31ZM(4)條）。

15.31 如處長信納申請人對覆核意見及／或任何進一步覆核意見的回應所涵蓋的事宜使有關審查規定獲符合，其在繼續對有關原授標準專利申請進行實質審查時，可就任何其他在早前未曾被提出的不獲符合的審查規定發出新的審查通知（條例第 37V(1)條及規則第 31ZO 條）。

實質審查的最終結果

15.32 如處長經完成實質審查有關原授標準專利申請，並認為該項申請（連同任何請求的修訂）符合所有審查規定，處長須就其根本發明批予一項原授標準專利及其後在切實可行範圍內，盡快：

(a) 發表該項專利的說明書，有關申請人的姓名或名稱，及有關發明人的姓名；

(b) 向該申請人發出批予證明書；及

(c) 於官方公報，刊登該項批予一事的公告。

（條例第 37X 條）

15.33 另一方面，如處長最終認為該項申請（連同任何請求的修訂）並不符合所有審查規定，處長須就其根本發明拒絕批予一項原授標準專利（條例第 37Y 條）。

- 15.45 如所有人沒有依時提交覆核請求，處長須作出**最終決定**，**撤銷**有關短期專利（條例第 127G 條及規則第 81I(5)條）。
- 15.46 處長如在考慮所有人提交的覆核請求後，認為有關短期專利不符合有關的審查規定，須向所有人發出**覆核意見**，以列明有關的審查規定，以供所有人回應，並在處長認為合適的情況下，述明所有人可提交聆訊請求（條例第 127E(1)(b)條及規則第 81J 條）。
- 15.47 所有人可以下列方式對覆核意見提交回應：
- (a) 在該覆核意見的日期後的 **2 個月內**提交申述及／或修訂請求（該限期可延展 1 個月，條件是有關延展請求在不遲於提交回應的首個期限屆滿後的 1 個月內提交）（規則第 81K(1)條及第 100AAB(2)(b)和(3)(a)條）；及／或
 - (b) （如處長給予所有人提出聆訊請求的陳詞機會）在該覆核意見的日期後的 **2 個月內**以專利表格 OP6 提交聆訊請求及繳付官方費用（該限期可延展 1 個月，條件是有關延展請求在不遲於提交回應的首個期限屆滿前提交）（條例第 135 條；規則第 81K(2)-(3)條、第 82(2)(c)條及第 100AAB(2)(a)和(3)(a)條）。
- 15.48 當所有人已對覆核意見提交回應，且處長認為所有人應闡述、修改或釐清其回應所涵蓋的事宜，會向所有人發出**進一步覆核意見**，以列明該事宜，並在處長認為合適的情況下，給予述明所有人**陳詞權利可提交聆訊請求**（條例第 127D(1)條及規則第 81L 條）。
- 15.49 如所有人選擇對該進一步覆核意見提交回應，須在該通知的日期後的 **2 個月內**提交。該限期可延展—
- (a) （就闡述、修改或釐清有關事宜提交書面回應而言）1 個月，條件是有關延展請求在不遲於提交回應的首個期限屆滿後的 1 個月內提交（規則第 81M(1)條及第 100AAB(2)(b)和(3)(a)條）；

(b) (就提交聆訊請求以行使處長給予的陳詞權利而言) 1 個月，條件是有關延展請求在不遲於提交回應的首個期限屆滿前提交(條例第 135 條;規則第 81M(2)-(3)條、第 82(2)(d) 條及第 100AAB(2)(a)和(3)(a)條) 。

15.50 處長可向所有人發出另一則進一步覆核意見，以要求所有人進一步闡述、修改或釐清其對一則過往的進一步覆核意見的回應所涵蓋的事宜。據此，處長在覆核其撤銷有關短期專利的暫定決定的過程中，可發出多於一則進一步覆核意見（條例第 127E(1)(b)條及規則第 81L(3)條）。

15.50A 在撤銷一項短期專利前，處長須給予所有人陳詞的機會（條例第 135 條及規則第 82(1)條）。一般而言，處長會在覆核意見及／或進一步覆核意見中給予所有人該等機會，視乎他認為何者適當而定。

15.51 如所有人沒有在訂明期限內對覆核意見或進一步覆核意見（如有的話）提交回應，且沒有在訂明期限內提交聆訊請求（如適用），處長須作出**最終決定**，**撤銷**有關短期專利，並據此通知所有人及請求人（如有的話）（條例第 127G 條；規則第 81K(4) 及 81M(4)條）。

15.52 如處長信納所有人對覆核意見及／或任何進一步覆核意見的回應所涵蓋的事宜使有關審查規定獲符合，其在繼續對有關短期專利進行實質審查時，可就任何其他在早前未曾被提出的不獲符合的審查規定發出新的審查通知（條例第 127D(1)條及規則第 81O 條）。

實質審查的最終結果

15.53 如處長經完成實質審查有關短期專利，並認為該項專利（連同任何請求的修訂）符合所有審查規定，處長須發出實質審查證明書及其後在切實可行範圍內，盡快一