

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 13 節：專利申請

專利申請程序綜述

- 13.1 根據條例，香港特區有兩類專利會獲批予：
- (a) 最長保護期為 20 年的「標準專利」；及
 - (b) 最長保護期為 8 年的「短期專利」。
- 13.2 就標準專利而言，申請批予的途徑有二：
- (a) 「原授專利」途徑批予的「原授標準專利」；或
 - (b) 「再註冊」途徑批予的「轉錄標準專利」。
- 13.3 據此，在香港特區為一項發明申請保護時，申請人可選擇提交以下類別的專利申請：
- (a) 原授標準專利申請；
 - (b) 轉錄標準專利申請；或
 - (c) 短期專利申請。

原授標準專利申請

- 13.4 一項原授標準專利申請可以 **專利表格 OP1** 直接提交予處長，而不需事先於其他專利當局提交相應的專利申請（相比提交一項轉錄標準專利申請的先決條件，請另見本指引第 13.6 節）。
- 13.5 一項原授標準專利申請會經形式及實質審查。
- (a) 若有關申請的提交日期已予設定，且被處長裁斷為已符合所有形式上的規定，則處長將一

(i) 在獲設定的提交日期或所聲稱具有的最早優先權日期的 18 個月過後，在切實可行範圍內，盡快發表該項已提交的申請，以及任何其後修訂（除非在處長完成發表該項申請的準備工作前，該項申請被撤回或被拒絕）；及

(ii) 於官方公報刊登該項發表事實的公告。

（見條例第 37Q 條及規則第 31Z 條）

(aa) 在發表原授標準專利申請時，處長可從專利申請所載的說明書，略去處長認為符合以下說明的任何事項 —

(i) 該事項以相當可能對某人造成損害的方式，貶低該人；或

(ii) 該事項的公布或實施會 —

• 違反公共秩序或道德；或

• 相當可能會鼓勵他人作出令人反感的、不道德的或反社會的行為。

（見條例第 37Q(3)條）

(b) 在有關申請的發表後及收到申請人的請求及訂明費用後，處長將對該原授標準專利申請的基礎發明進行實質審查，包括其是否符合可享專利性的規定（見本指引第 15 節）。

轉錄標準專利申請

13.6 一項提交予處長的轉錄標準專利申請，須基於在以下三個「指定專利當局」之一提交的一項較早的相應專利申請（「指定專利申請」）以取得相應的專利批予（「指定專利」）：

(a) 國家知識產權局；

(b) 歐洲專利局（就指定英國的專利而言）；

(c) 英國知識產權局。

13.7 一項轉錄標準專利申請主要經形式審查，並分兩階段提交：

(a) 為記錄某項指定專利申請而提出的請求（「記錄請求」）（第一階段）；及

(b) 為某項指定專利的註冊和批予轉錄標準專利而提出的請求（「註冊與批予請求」）（第二階段）。

- 13.8 在第一階段，記錄請求須在指定專利申請獲發表之日後的六個月內（不可延展）以**專利表格 P4**提交予處長。若該項記錄請求的提交日期已予設定，且被處長裁斷為已符合所有形式上的規定，則除非處長認為該發明的公布或實施會違反公共秩序或道德，處長將—
- (a) 在註冊紀錄冊內記錄指定專利申請，並在註冊紀錄冊內記入記錄請求的詳情；及
 - (b) 發表該記錄請求，並於官方公報刊登該項發表的事實的公告和告知申請人該記錄請求的發表。
- （見條例第 9A(5)、20 及 37 條）
- 13.9 在第二階段，註冊與批予請求須在指定專利當局批予指定專利的日期或記錄請求的發表日期（兩者以較後者為準）後的六個月內（不可延展）以**專利表格 P5**提交予處長。若該項註冊與批予請求的提交日期已予設定，且被處長裁斷為已符合所有形式上的規定，則除非處長認為該發明的公布或實施會違反公共秩序或道德，處長將—
- (a) 將該指定專利註冊，並就該指定專利的已發表說明書內所示的發明批予轉錄標準專利；
 - (b) 發出批予證明書及將其送交所有人，並於官方公報刊登批予專利的事實；及
 - (c) 發表該專利的說明書，以及所有人及（如與所有人不同）發明人的姓名或名稱。
- （見條例第 9A(5)、27 及 37 條）

短期專利申請

- 13.10 除其他文件外，一項短期專利申請須得到一份與某項發明（作為有關專利申請的標的事項）有關且由一個《專利合作條約》下的國際查檢主管當局或任何一個指定專利當局發出的查檢報告的支持（見條例第 113(1A)(d)和(8)(a)條及規則第 71 條）。
- 13.11 一項短期專利申請應以**專利表格 P6**提交。
- 13.12 一項短期專利申請主要會經形式審查。若有關申請的提交日期已予設定，且被處長裁斷為已符合所有形式上的規定，則除非處長認為該發明的公布或實施會違反公共秩序或道德，處長將—

- (a) 就有關發明批予一項短期專利，發出批予證明書，以及於官方公報刊登該項批予的事實的公告；及
- (b) 公布該項專利的說明書、所有人的姓名或名稱和發明人（如與所有人不同）的姓名。

（見條例第 9A(5)、118 及 124 條）

填寫專利申請表格的指南

13.13 每種類別的專利申請須以合適的表格提交：

原授標準專利申請

- (a) 專利表格 OP1：批予一項原授標準專利的請求

轉錄標準專利申請

- (b) （第一階段）專利表格 P4：將某項指定專利申請的紀錄記入註冊紀錄冊內的一項請求（一項轉錄標準專利申請的第一階段）
- (c) （第二階段）專利表格 P5：為某項指定專利的註冊和批予轉錄標準專利而提出的請求（一項轉錄標準專利申請的第二階段）

短期專利申請

- (d) 專利表格 P6：批予一項短期專利的請求

13.14 以下各分節解釋如何完成一張申請表的不同部分。有些部分在所有類別的專利申請中均需填寫，而另外一些部分則只需在某種類別的申請中需填寫。

列表：完成專利申請表格不同部分的指引

專利申請類別 表格部分	原授標準專利 申請	記錄請求	註冊與批予 請求	短期專利申請
來檔編號	第 13.15 節	第 13.15 節	第 13.15 節	第 13.15 節

專利申請類別 表格部分	原授標準專利 申請	記錄請求	註冊與批予 請求	短期專利申請
申請人的詳細資料	第 13.16 – 13.22 節	第 13.16 – 13.22 節	第 13.16 – 13.22 節	第 13.16 – 13.22 節
解釋其有權申請的陳述	--	第 13.23 – 13.26 節	第 13.23 – 13.26 節	--
發明的名稱	第 13.27 及 13.28 節	第 13.27 及 13.29 節	第 13.27 及 13.29 節	第 13.27 及 13.28 節
指定專利申請的詳情	--	第 13.30 – 13.33 節	--	--
已獲發表的相應記錄請求的詳情	--	--	第 13.34 節	--
指定專利的詳情	--	--	第 13.35 節	--
已獲發表的指定專利說明書的核實	--	--	第 13.36 – 13.37 節	--
獨立權利要求的數目	--	--	--	第 13.38 節
微生物的使用	第 13.39 – 13.45 節	--	--	第 13.39 – 13.45 節
國際申請的詳情	--	第 13.46 – 13.47 節	--	第 13.48 – 13.50 節
對一項較早的指明申請的提述	第 13.51 – 13.52 節	--	--	第 13.51 – 13.52 節
較早時的申請的詳情	第 13.53 – 13.54 節	第 13.53 – 13.54 節	--	第 13.53 – 13.54 節
優先權陳述書	第 13.55 – 13.59 節	第 13.60 – 13.62 節	--	第 13.55 – 13.59 節
發明人	第 13.63 – 13.69 節	第 13.63、13.64 及 13.69 節	--	第 13.63 – 13.69 節
不具損害性的披露	第 13.70、13.72、13.74 及 13.75 節	第 13.70、13.71 及 13.73 節	--	第 13.70、13.72、13.74 及 13.75 節
提早發表的請求	第 13.76 – 13.77 節	--	--	--

專利申請類別 表格部分	原授標準專利 申請	記錄請求	註冊與批予 請求	短期專利申請
押後批予的請求	--	--	--	第 13.78 – 13.79 節
文件列表	第 13.80 節	第 13.80 節	第 13.80 節	第 13.80 節
供送達文件的地址	第 13.81 – 13.83 節	第 13.81 – 13.83 節	第 13.81 – 13.83 節	第 13.81 – 13.83 節
代理人的詳情	第 13.84 節 <u>13.84A 節</u>	第 13.84 節 <u>13.84A 節</u>	第 13.84 節 <u>13.84A 節</u>	第 13.84 節 <u>13.84A 節</u>
<u>聲明</u> / 簽署	第 13.85 – 13.88 節	第 13.85 – 13.88 節	--	第 13.85 – 13.88 節

來檔編號

☒ 所有申請

13.15 雖然申請人可選擇提供其來檔編號，但本署仍鼓勵申請人提供該編號，因該編號有助於申請人識別其在其後與處長的往來信函所關乎的專利申請。

申請人的詳細資料

☒ 所有申請

13.16 任何人（不論是個人或團體）可單獨或聯同任何其他人提出一項專利的申請。申請批予一項專利的權利可屬於發明人或任何其他藉法律的實施或與發明人簽訂及可強制執行的協議而獲得該權利的人士。

申請人的全名和地址

13.17 申請人的全名和地址應在申請表格上提供的空白處予以提供。申請人的姓名或名稱如並非採用羅馬字母或中文字，則須提供該等姓名或名稱以羅馬字母表達的音譯（規則第 56(2)(c)條）。

申請人的類別

13.18 若申請人為一名自然人或多名以聯名方式提交申請的自然人，有關申請人須在申請表格中的相關空格中標示為「個人」。

- 13.19 若申請人為一名獨資經營者，一項申請一般會以該獨資經營者所經營的商號之名義提交（如：陳大文以陳先生之名營業）。申請人須在申請表格中的相關空格中標示為「個人」。
- 13.20 若申請人為一合夥人，一項申請一般會列出合夥人的名稱及其商號名稱（如：陳小玲及林美美以陳林之名營業）。在這種情況下，申請人須在申請表格中的相關空格中標示為「個人」。
- 13.21 若申請人為一法團（即一家在香港特區註冊的公司或任何其他在香港特區或其他地方註冊／成立的法團），申請人須在申請表格中的相關空格中標示為「法人團體」。申請人可標明其註冊~~國家／領域／地區所在地~~，~~若申請人於美國註冊，則亦可標明及（若申請人於美國註冊）~~其註冊州份，視屬何情況而定。
- 13.22 若申請人為一不屬法人團體但（根據其成立地的法律）屬有法律行為能力持有財產的實體，申請人須在申請表格中的相關空格中標示為「非法人團體」。

解釋其有權申請的陳述

☒ 記錄請求

☒ 註冊與批予請求

13.23 就轉錄標準專利申請而言，申請人應被默認為：

- (a) （就一項記錄請求而言）在該項指定專利申請書內被指名為申請人的人（見條例第 12(1)(a)及 15(1)條）；或
- (b) （就一項註冊與批予請求而言）在註冊紀錄冊中指名為有關轉錄標準專利申請人的人（見條例第 23(1)和(3)(b)條）。

13.24 若非上述情況，則該轉錄標準專利申請的申請人應提交一項陳述以解釋他有權申請批予轉錄標準專利，以及支持該項陳述的文件。

(a) 就一項記錄請求而言，該等支持文件為—

(i) 當有關陳述顯示，該轉錄標準專利申請人是該指定專利申請人的所有權繼承人 —

- (1) 該等用以確立後述事項的文件的副本，如一份妥為簽立的移轉、轉讓或按揭協議的副本；或有關指定專利當局의 最新官方註冊紀錄冊或該指定專利當局發出的官方通知（以確認有關移轉、轉讓或按揭）的副本：將該項指定專利申

請在香港特區的權利從該人移轉、轉讓或按揭予該轉錄標準專利申請人；或

(2) (若未能提供上述的任何文件) 一項用以確認該有關事項 (即有關移轉、轉讓或按揭) 的事實並由移轉人、轉讓人或按揭人簽署的陳述；

(ii) 當有關陳述顯示，該轉錄標準專利申請人並非該指定專利申請人的所有權繼承人，而是在香港特區享有該項發明的產權的發明人 — 該等可確定該享有權的文件；

(iii) 當有關陳述顯示，該轉錄標準專利申請人為上述第 13.24(a)(ii) 節所指明的人士的所有權繼承人 — 該段所指明的文件及以下文件 —

(1) 該等用以證明後述事項的文件：將該項發明在香港特區的產權從發明人移轉、轉讓或按揭 (不論單一或多宗交易) 予該轉錄標準專利申請人；或

(2) (若未能提供上述的任何文件) 一項用以確認該有關事項 (即有關移轉、轉讓或按揭) 的事實並由移轉人、轉讓人或按揭人簽署的陳述；

(條例第 15(2)(d) 條；規則第 9 條)

(b) 就一項註冊與批予請求而言，有關的支持文件為證明申請人有權申請批予有關轉錄標準專利的文件，如一份妥為簽立的移轉、轉讓或按揭協議的副本。

(條例第 23(3)(b) 條；規則第 20 條)

13.25 若任何人士在有關記錄請求的提交日期之後獲得一項轉錄標準專利申請的權利，應以 **專利表格 P19** 向處長申請將該項權利的移轉於香港特區註冊。被視作完成移轉的日期則視乎個別司法管轄區的適用法律及慣例而定。

13.26 就申請某項轉錄標準專利的權利的有關陳述而言，如任何支持該項陳述的文件並非採用其中一種法定語文，則該等文件須載有翻譯成有關法律程序所採用的語文的譯本 (規則第 56(3) 條)。

發明的名稱

☒ 所有申請

- 13.27 某項發明（作為一項專利申請的標的事項）的名稱須載於有關申請（規則第 8(2)(c)(ii)（就記錄請求而言）、19(2)(c)(ii)（就註冊與批予請求而言）、31M(2)(a)（就原授標準專利申請而言）和 58(2)（就短期專利申請而言）條），並須採用中英兩種法定語文。否則，該名稱須載有翻譯成其中一種或兩種法定語文的譯本（規則第 56(2)(a) 和 (b) 條）。
- 13.28 就原授標準專利申請或短期專利申請而言，發明名稱須—
- (a) 簡短；
 - (b) 指出該項發明所關乎的事宜；
 - (c) 載於說明書內。
- （規則第 31M(2)(a) 和 (3)（就原授標準專利申請而言）及 58(2) 和 (3)（就短期專利申請而言）條）
- 13.29 就轉錄標準專利申請而言，發明名稱應與指定專利申請／指定專利所用的發明名稱相同。

指定專利申請的詳情

☒ 記錄請求

- 13.30 下列有關指定專利申請的詳情，需於申請表格上提供的空白處予以提供—
- (a) 提交日期；
 - (b) 申請編號；
 - (c) 發表編號（如有）；及
 - (d) 發表日期（如有）。
- （規則第 8(2)(c) 條）
- 13.31 ~~[已刪除] 申請人亦應在申請表格中的有關空格打鉤，以標示其指定專利申請提交予的指定專利當局。~~
- 13.32 一份有關指定專利當局發表的指定專利申請的影印本須連同申請表予以提交（條例第 15(2)(a) 條）。
- 13.33 申請人無須把指定專利當局發表的指定專利申請翻譯成有關法律程序所採用的語文或其中一種法定語文的譯本（規則第 56(4) 條）。

已獲發表的相應記錄請求的詳情

☑ 註冊與批予請求

13.34 已獲發表的有關記錄請求的下列詳情需於申請表格上提供的空白處予以提供—

- (a) 申請編號；
- (b) 發表編號；及
- (c) 發表日期。

（條例第 24(1)(d)條；規則第 19(2)(c)(i)條）

指定專利的詳情

☑ 註冊與批予請求

13.35 已獲批予的有關指定專利的下列詳情需於申請表格上提供的空白處予以提供—

- (a) 發表編號；
- (b) 批予日期；及
- (c) 發表日期。

（條例第 24(1)(c)條；規則第 19(2)(c)(iii)條）

已發表的指定專利說明書的核實

☑ 註冊與批予請求

13.36 已發表的指定專利說明書的一份核實副本須連同申請表予以提交（條例第 23(3)(a)條）。申請人需在申請表格上的有關空格中標示，以確認所提交的已獲發表的指定專利說明書的副本是有關指定專利當局發出或備存的文件的真實副本（規則第 102 條）。

13.37 申請人無須把已發表的指定專利說明書翻譯成有關法律程序所採用的語文或其中一種法定語文的譯本（規則第 56(5)條）。

獨立權利要求的數目

☒ 短期專利申請

13.38 申請人應聲明其短期專利申請的獨立權利要求的實質數目，該數目不能大於二（條例第 113(1A)(b)(ii)條）。

微生物的使用

☒ 原授標準專利申請

☒ 短期專利申請

13.39 如實行某項發明，是需要使用某一微生物的，申請人需填寫申請表格的本部分。若此部分被留空，處長會假定該項發明的實行不需要使用任何微生物。

13.40 香港特區的專利法例及《布達佩斯條約》（指 1977 年在布達佩斯訂立的《有關用於專利程序的微生物寄存的國際認可的條約》）皆沒有就「微生物」一詞提供定義。就條例第 149(2A)條及規則的第 31ZW 和 73 條和附表 1 而言，審查員可視成功寄存在任何寄存機構（如規則的附表 1 第 4(2)段所定義；亦參見下文第 13.43 – 13.45 節所述）的生物物質為「微生物」。

13.41 在填寫申請表格的本部分時，申請人應顯示（在「是」或「否」的空格中標示）：

- (a) 該微生物在該項申請的提交日期是否能提供予公眾（如該微生物可隨時供擅長有關技術的人取得，則可說是能提供該微生物予公眾，例如：一種可於市面購買的微生物，如麵包酵母或納豆菌；或者它可能是一種標準的保存菌株，或者它已被保存在培養物保藏中心並可提供予公眾是已知的事實）；及
- (b) 在該項申請或該專利的說明書中是否能用足以使擅長有關技術的人能夠實行該項發明的方式描述該項發明（就「可實現性」的意思可參見本指引的第 1.18 至 1.20 節）（若申請人已於該說明內提供該微生物的識別特徵，以及該微生物可事先於一個培養物保藏中心獲得提供的足夠資料，則此條件能予以符合）。

（見規則的附表 1 第 1 (1)段）

13.42 只有當上文第 13.41 節所述的條件皆不獲符合時，申請人方須使用下述的替代機制—

- (a) 在不遲於該項申請的提交日期之時，將有關微生物的培養物寄存於一間寄存機構，而該機構能夠提供該微生物的樣本（規則的附表 1 第 1(2)(a)段）；及
- (b) 在申請表格中所提供的空白處提供以下資料（如規則的附表 1 第 1(2)(b)及(c)段所要求）：
 - (i) 該寄存機構的名稱；
 - (ii) 寄存該培養物的日期；及
 - (iii) 寄存物的存入編號。

13.43 「寄存機構」是指以下機構－

- (a) 國際寄存主管當局；或
- (b) 在所有有關時間均作出以下事項的機構－
 - (i) 執行收取、接受和貯存微生物並提供其樣本的職能；及
 - (ii) 在執行與上述職能有關的範圍內，以客觀和不偏不倚的方式，進行其事。

（規則的附表 1 第 4(2)段）

13.44 微生物可寄存於世界上的任何一個寄存機構。該寄存機構不需擁有「國際寄存主管當局」的地位。申請人有責任令其本人信納，某種個別的微生物會被其所選擇的培養物保藏中心所接受，且有關樣本會按規則的附表 1 獲提供。

13.45 上文第 13.42(b)節所述的資料須於以下期間屆滿前呈交予處長：

- (a) 就一項原授標準專利申請而言（以最早者為準）－
 - (i) 有關申請所聲稱具有的優先權日期後的 16 個月內，或（如沒有聲稱具有優先權）有關申請的提交日期後的 16 個月內；或
 - (ii) 如申請人請求其申請予以提早發表，則在該請求日之前；或
 - (iii) 在處長就要求取得資料及查閱文件的權利之事宜傳達予申請人後的 1 個月內。
- (b) 就一項短期專利申請而言（以較早者為準）－
 - (i) 連同批予短期專利的請求呈交；或

- (ii) 在處長就要求取得資料及查閱文件的權利之事宜傳達予申請人後的 1 個月內。

(條例第 147(4)和(5)條；規則的附表 1 第 1(3)及(4)段)

國際申請的詳情

☒ 記錄請求

13.46 當有關指定專利申請屬根據《專利合作條約》提出的國際申請的國家階段時，申請人須填寫申請表格的此部分：

- (a) 該項國際申請的下述詳情應在申請表格提供的空白處予以提供：
 - (i) 申請編號；
 - (ii) 提交日期；
 - (iii) 發表編號；
 - (iv) 由國際局發表的日期；及
 - (v) 本指引第 13.47 節所指的其中一個日期；及
- (b) 下述文件的副本應附同申請表一同予以提交：
 - (i) 由國際局發表的國際申請；
 - (ii) 由指定專利當局發表的國際申請的譯本（如有）；及
 - (iii) 在指定專利當局發表的關於國際申請的資料（如有）。

(條例第 16 條；規則第 8(2)(d)及 15 條)

13.47 當有關指定專利申請屬根據《專利合作條約》提出的國際申請的國家階段時，則該指定專利申請的發表日期須被詮釋為：

- (a) *（在國際申請指定歐洲專利局的情況下）*該局將顯示該項國際申請已進入該局的國家階段的有關目錄資料，在該局的《公報》中發表的日期；
- (b) *（在國際申請指定英國知識產權局的情況下）*該局將顯示該項國際申請已進入該局的國家階段的有關目錄資料，在該局的《官方公報（專利）》中發表的日期；或
- (c) *（在國際申請指定國家知識產權局的情況下）*該局將顯示／述明該項國際申請已進入該局的國家階段的以下官方文件發表／發出的日期—

- (i) 該局所發表的《專利公報》，當中顯示該項國際申請的有關目錄資料；或
- (ii) 該局所發出的正式通知（適用於國際局以中文發表的國際申請）。

（見條例第 16 條；規則第 15 條）

國際申請的詳情

☑ 短期專利申請

13.48 當一項根據《專利合作條約》提出的國際申請已在中華人民共和國進入其國家階段，申請人可於以下日期前的任何時間基於該項國際申請提交一項短期專利申請：

- (a) 該項國際申請在國家知識產權局進入國家階段 6 個月後（條例第 125(2)條）；或
- (b) 國家知識產權局為述明有關國際申請已進入該局的國家階段，而發出正式通知當日之後的 6 個月內（規則第 78 條）。

13.49 如一項根據《專利合作條約》提出的國際申請已在中華人民共和國進入其國家階段，而一項短期專利申請是依據該項國際申請而提交，則：

- (a) 該項國際申請的下述詳情應在申請表格提供的空白處予以提供：
 - (i) 申請編號；
 - (ii) 提交日期；
 - (iii) 發表編號；
 - (iv) 發表日期；
 - (v) 以下其中一個日期—
 - (1) 在國家知識產權局進入國家階段的日期（條例第 125(3)(c)條）；或
 - (2) 國家知識產權局為述明有關國際申請已進入該局的國家階段，而發出正式通知的日期；及
 - (vi) 中華人民共和國的專利申請編號（如有）；及
- (b) 下述文件的副本應附同申請表一同予以提交（條例第 125(3)條；規則第 78(2)條）：

- (i) 由國際局發表的國際申請；
- (ii) 根據《專利合作條約》第 21(3)條發表的國際查檢報告；
- (iii) 由國家知識產權局發表的國際申請的譯本（如有）；
- (iv) 國家知識產權局為述明有關國際申請已進入該局的國家階段，而發出的正式通知；及
- (v) 在國家知識產權局發表的關於國際申請的任何資料。

13.50 凡依據一項國際申請而提出的一項短期專利申請導致一項短期專利的批予，該項短期專利申請須當作以該項國際申請獲設定的國際提交日期為其提交日期（條例第 125(5)條）。

對一項較早的指明申請的提述

☒ 原授標準專利申請

☒ 短期專利申請

13.51 只有當申請人提述一項條例第 37M(3)(c)(ii)（就原授標準專利申請而言）及 114(3)(c)(ii)（就短期專利申請而言）條所指的較早的指明申請而非提交一項全新的說明時，申請人才須填寫申請表格的此部分。就此方面而言，一項指明申請是指一

- (a) 一項為巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方提出或在該處提出的專利或其他保護的申請；
- (b) 一項原授標準專利申請；或
- (c) 一項短期專利申請。

（條例第 37M(6)（就原授標準專利申請而言）及 114(7)（就短期專利申請而言）條）

13.52 在提述一項較早的指明申請時，申請人須一

- (a) 在申請表格的有關空格中標示，以聲明有關說明及繪圖（如有）已完整地載於該項較早的指明申請內；
- (b) ~~在申請表格提供的空白處~~提供以下資料：
 - (i) 該項較早的指明申請，是在哪個國家~~→~~／地區~~或~~／地方提交，或就哪個國家~~→~~／地區~~或~~／地方提交；
 - (ii) 該項較早的指明申請的申請編號；及

(iii) 該項較早的指明申請的提交日期。

(規則第 31W(2) (就原授標準專利申請而言) 及 67A(2) (就短期專利申請而言) 條)

(c) (當該項較早的指明申請並非一項原授標準專利申請或短期專利申請) 於涉案的專利申請的基本規定獲符合的日期後的 4 個月內，向處長提交較早的指明申請¹的副本及由收到該項較早的申請的主管當局發出的證明書的副本各一份 (規則第 31W(3)和(4) (就原授標準專利申請而言) 及 67A(3)和(4) (就短期專利申請而言) 條)。

較早時的申請的詳情

☒ 記錄請求

☒ 原授標準專利申請

☒ 短期專利申請

13.53 只有當涉案專利申請屬下述申請的其中一種，申請表格的此部分才需予以填寫：

- (a) 一項分開專利申請，而此申請聲稱具有一項較早時的申請的提交日期 (條例第 22 條及規則第 8(2)(e) 和 18 條 (就記錄請求而言)；條例第 37Z 條及規則第 31ZS 條 (就原授標準專利申請而言)；條例第 116 條及規則第 74 條 (就短期專利申請而言))；或
- (b) 一項由法院或處長命令申請人提出的新專利申請，以取代一項申請人或所有人無權申請或獲批予的較早時的申請或專利，而該項新專利申請聲稱具有該項較早時的申請的提交日期 (條例第 37J(2)及 55(4)條；規則第 8(2)(e)條)。

13.54 較早時的申請的申請編號及提交日期須於申請表格提供的空白處予以提供。就記錄請求而言，有關較早的記錄請求的發表日期亦應予以提供。

¹ 如一項較早的指明申請並非採用涉案的專利申請所採用的其中一種法定語文 (即英文或中文)，申請人須在涉案的專利申請的基本規定獲符合的日期後的 4 個月內提交以下文件：(a) 較早前提出的指明申請的譯本，而該譯本已翻譯成有關法律程序所採用的語文；或(b) (如某說明書是較早的指明申請的說明書的譯本) 由有關翻譯人員作出的陳述，以證實並令處長信納該譯本屬完整和準確者 (規則第 31M(4)(d)、31W(5)、56A 及 56B(3)條 (就原授標準專利申請而言)；規則第 56A、56B(3)、58(5)(j)及 67A(5)條 (就短期專利申請而言))。

優先權陳述書

☒ 原授標準專利申請

☒ 短期專利申請

13.55 若申請人或其所有權前持有人在過往就某項發明為某巴黎公約國或世界貿易組織成員國→/地區或/地方提交或在該公約國→或成員國→/地區或/地方提交一項申請，且在該過往的申請的提交日期後的 12 個月內為同一發明提交一項原授標準專利申請或短期專利申請，則可依據該過往的申請（「優先權申請」）而為該原授標準專利申請或短期專利申請聲稱具有優先權，且申請人須填寫申請表格中的此部分（條例第 37C(2)（就原授標準專利申請而言）及 110(1A)（就短期專利申請而言）條）。條例的附表 1 為巴黎公約國和世界貿易組織成員國、地區及地方的列表。

13.56 為支持其優先權的聲稱，申請人需~~在申請表格中所提供的空白處~~提供以下資料：

- (a) 優先權申請是在哪個國家→/地區或/地方提出，或就哪個國家→/地區或/地方提出；
- (b) 優先權申請的申請編號；及
- (c) 優先權申請的提交日期。

（條例第 37E(1)條及規則第 31C(6)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 111(1)條及規則第 69(6)條（就短期專利申請而言））

13.57 若有關的優先權申請屬非香港特區申請，申請人應提交支持其優先權的聲稱所需的文件（條例第 37E(1)條及規則第 31C(7)和(8)條；條例第 111(1)條及規則第 69(7)和(8)條；詳情見本指引的第 14.14(f)及 14.15(f)節）。若該等支持文件並非採用涉案的專利申請所採用的其中一種法定語文，則申請人亦可隨後提交有關文件的譯本（詳情見本指引的第 1.60 節）。

13.58 若申請人欲在其專利申請基於一項優先權申請而聲稱具有優先權，而其專利申請的提交日期是在優先權申請的提交日期後的 12 個月內，但申請人在提交其專利申請時未填寫申請表格的此部分，則在符合以下條件的情況下，申請人可隨後作出有關優先權的聲稱－

- (a) 申請人於優先權申請的提交日期後的 16 個月內以表格 OP5 提交一份優先權陳述書；及
- (b) 以下其中一個條件：

- (i) (就一項原授標準專利申請而言) 申請人沒有提出提早發表其專利申請的請求，或如申請人已提出該請求，該請求已被撤回（條例第 37E(1)條及規則第 31C(4)和(5)條）；
- (ii) (就一項短期專利申請而言) 公布有關短期專利的說明書的準備工作尚未完成（條例第 111(1)條及規則第 69(4)和(5)條）。

13.59 聲稱具有優先權的詳細規定已於本指引的第 1.54 至 1.60 節列出。

優先權陳述書

☒ 記錄請求

- 13.60 只有當根據指定專利當局的法律，在有關較早前的申請的提交日期後的 12 個月的期間內享有某項優先權，而申請人在其轉錄標準專利申請中聲稱具有該項優先權時，申請人方須填寫申請表格的此部分（見條例第 11B(1)條）。
- 13.61 申請人就一項轉錄標準專利申請聲稱具有的優先權，和其已就有關指定專利申請聲稱具有的優先權是相等的（條例第 11B(3)條）。若申請人沒有就有關指定專利申請聲稱具有任何優先權，則不可於其後就其轉錄標準專利申請聲稱具有優先權（條例第 11B(1)條）。
- 13.62 在提交一項記錄請求時，就聲稱具有優先權所涉及的程序要求而言，申請人應注意下列事項：
- (a) 只要該項記錄請求是於條例第 15(1)條訂明的 6 個月期限內提交，則申請人無須於（如本指引第 13.60 節所指的）有關較早前的申請的提交日期後的 12 個月的期間內提交該項記錄請求；及
 - (b) 目前香港特區的專利法例並無訂明任何需提交優先權的支持文件。

發明人

☒ 記錄請求

☒ 原授標準專利申請

☒ 短期專利申請

- 13.63 如申請人並非發明人，則須提供發明人的姓名或名稱（條例第 15(2)(b)條（就記錄請求而言）；條例第 37L(3)(b)(i)條及規則第 31M(4)(a)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 113(2)(b)(i)條及規則第 58(5)(g)條（就短期專利申請而言））。

- 13.64 在提交一項記錄請求時，即使有關指定專利申請中未載有發明人的姓名或名稱（例如當發明人放棄其姓名或名稱於獲歐洲專利局發表的指定專利申請被述及的權利時），申請人亦應提供其相信是發明人的人或人等的姓名或名稱。
- 13.65 如申請人並非唯一發明人（或申請人並非聯同發明人），則須以專利表格 OP1A（就原授標準專利申請而言）或 P6A（就短期專利申請而言）提交一項發明權的陳述。然而，申請人無須就轉錄標準專利申請提交有關陳述。除其他外，申請人須提交發明人的最後為人所知的地址（條例第 37L(3)(b)(ii)條及規則第 31M(4)(a)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 113(2)(b)(ii)條及規則第 58(5)(g)條（就短期專利申請而言））及一項指出申請人如何得以有權申請一項專利的陳述（條例第 37L(3)(c)（就原授標準專利申請而言）及第 113(2)(c)（就短期專利申請而言）條）。
- 13.66 申請人須提交一項陳述，其載有足夠資料指出申請人如何得以有權申請一項專利，但不須給予其享有權的詳情或證實其陳述。
- 例如－
- 申請人可標明其為一名發明人的僱主或一名已故發明人的遺產代理人，或其權利是由發明人轉讓而獲得（或可簡單地標示其權利為「經轉讓而獲得」）。
 - 然而，模糊不清的陳述／詞句（如「申請人『藉法律的施行』而獲得其權利」，或簡單地標示其權利為「藉法律的施行而獲得」）及不完整的產權鏈（如「甲的權利轉讓予乙」，但申請人為丙）皆不足夠。
- 13.67 如任何支持有關發明權的陳述的文件並非採用有關專利申請所採用的其中一種法定語文，則該等文件須載有翻譯成有關法律程序所採用的語文的譯本（規則第 56(3)條）。
- 13.68 處長須通知發明人（其並非專利申請人），一項專利申請已獲提交一事，且須將上述發明權的陳述的副本送交有關發明人（條例第 37L(3)(c) 條及規則第 31T 條（就原授標準專利申請而言）；條例第 113(2)(c)條及規則第 65(b)條（就短期專利申請而言））。
- 13.69 如發明人的姓名或名稱並非採用羅馬字母亦非採用中文字，則專利申請人須提供以羅馬字母表達該等姓名或名稱的音譯（規則第 56(2)(c)條）。

不具損害性的披露

☑ 記錄請求

☑ 原授標準專利申請

☑ 短期專利申請

13.70 一般而言，如一項發明在其申請提交前已被披露，則該發明不視作新穎。然而，若有關的申請前的披露是以下事情所造成，或屬以下事情的後果，則不會摧毀發明的新穎性：明顯濫用或該項發明已在某一獲認可的國際展覽或會議上獲展示。有關詳情請參閱本指引第 1.46 至 1.50 節。

13.71 就記錄請求而言，只有在申請人已按照指定專利當局的法律就其指定專利申請聲稱不具損害性的披露的情況下，申請人方可就其記錄請求聲稱不具損害性的披露（條例第 11A(3)(a)條）。

基於明顯濫用而就不具損害性的披露作出聲稱

13.72 就一項原授標準專利申請或短期專利申請而言，若有關不具損害性的披露的聲稱與明顯濫用有關，申請人可（如可提供的話）於提交專利申請時或（更通用的情況）在實質審查時提交一項表示存在明顯濫用的陳述，及以法定聲明或誓章的形式提交書面證據以支持該項陳述（條例第 37B(2)條及規則第 31ZR 條（就原授標準專利申請而言）；條例第 109(a)條及規則第 74A 條（就短期專利申請而言））。申請人亦應注意，法定聲明或誓章是不被電子提交或通訊系統所接受的（見「使用條款」的附件 B（https://www.ipd.gov.hk/chi/nis/efl_tou_c.pdf））。

13.73 轉錄標準專利申請人不需在專利表格 P4（記錄請求）就明顯濫用提供一項陳述或證據。

基於在獲認可的國際展覽或／會議上的披露而就不具損害性的披露作出聲稱

13.74 若就不具損害性的披露作出的聲稱與在獲認可的國際展覽或會議上的披露有關，申請人須於提交申請時提供以下資料：

- (a) 展覽或／會議的名稱；
- (b) 展覽或／會議的地點；及
- (c) 展覽或／會議的開幕或開始的日期，或（如並非於該開幕或開始的日期首次披露該項發明）首次披露該項發明的日期。

（條例第 15(2)(f)條及規則第 10 條（就記錄請求而言）；條例第 37B(3)(a)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 109(b)條（就短期專利申請而言））

13.75 就一項原授標準專利申請或短期專利申請而言，申請人須於提交專利申請時提供以下的書面證據，以支持其就不具損害性的披露作出的聲稱：

(a) 由負責舉辦有關展覽的主管當局發出的證明書，述明—

(i) 有關發明曾在該展覽上展示；及

(ii) 在該展覽上首次披露該項發明的日期；及

(b) 有關發明經該主管當局妥為認證的辨識方法。

（條例第 37B(3)(b)條及規則第 31A 條（就原授標準專利申請而言）；條例第 109(b)條及規則第 70 條（就短期專利申請而言））

提早發表的請求

☑ 原授標準專利申請

13.76 如原授標準專利申請人意欲其申請獲提早獲發表，即比通常的 18 個月期限短，則申請人須在申請表格的此空格標示（條例第 37Q 條及規則第 31Z 條；亦見本指引第 13.5(a)節）。

13.77 若申請人選擇提早發表的選項，申請人將不可延遲聲稱具有優先權（即其不可選擇在聲稱具有優先權的最早日期後的 16 個月內提交優先權陳述書）（見條例第 37E(1)條及規則第 31C(4)和(5)條）或在提早發表的請求日期後提交與微生物的使用有關及上文第 13.42(b)節所述的資料（見條例第 147(4)和(5)條；規則的附表 1 第 1(3)及(4)段；亦見本指引第 13.45 節）。

押後批予的請求

☑ 短期專利申請

13.78 如短期專利申請人意欲處長將其專利的批予押後一段期間，則申請人須填寫申請表格的此部分。申請人須填寫該段其意欲押後的期間屆滿的日期。然而，該段押後的期間須不超逾該項申請的提交日期後的 12 個月（條例第 119(1)條）。

13.79 根據條例第 119 條，凡申請人在其短期專利的申請中請求處長將專利的批予押後一段在該項申請中指明的期間，則在一

(a) 由有關形式規定已證實獲符合的日期起計的該段期間或該申請人其後藉向處長提交通知而指明的較短期間屆滿之前；或

(b) 該項申請的提交日期後的 12 個月屆滿之前，

(兩者以首先屆滿者為準)不得就該項申請批予短期專利；在該押後期間屆滿後，處長須盡快批予該項專利。

文件列表

☒ 所有申請

13.80 申請人須在合適的空格填寫所隨附的文件（如有）的張數。

供送達文件的地址

☒ 所有申請

13.81 申請人須填寫申請表格的此部分（條例第 15(2)(g)（就記錄請求而言）、37L(3)(d)（就原授標準專利申請而言）及 113(2)(d)（就短期專利申請而言）條），且所提供的供送達文件的地址必須是在香港的住址或業務地址（規則第 42(2)條），而不得是郵政信箱或虛擬辦公室的地址、「轉交」地址或任何其他僅用作郵件轉遞的地址，亦不得是電郵地址是不可接受的。

13.82 供送達文件的地址是申請人欲收悉處長的通訊或文件的地址。申請人可選擇填寫其本身的地址或其代理人的地址。

13.83 同樣，申請人可選擇在此部分填寫自己或其代理人的姓名、電話號碼和傳真號碼。提供此類聯繫信息與否是具選擇性的，但申請人最好提供此類信息，因為當郵遞無效時，該類信息可作為處長與申請人之間的替代通訊方式。

代理人的詳情

☒ 所有申請

13.84 如申請表格由申請人的代理提交，則須填寫表格的此部分。如申請人的代理同時亦是供送達文件的地址，則此部分的詳情會與「供送達文件的地址」部分的詳情等同。

13.84A 代理人必須向註冊處提供其在香港的地址，而該地址須是代理人的住所或其業務地址(條例第 140(4)條)。代理人的業務地址一般是指其辦公室或任何進行其業務活動的處所，不論該地址是否純粹用作該用途。任何處所(尤其是提供秘書服務的辦公室或業務中心)如只是被代理人用作郵件轉遞或「轉交」地址，不符合法例規定。同樣地，註冊處不會接納郵政信箱、虛擬辦公室或在香港以外的辦公室／場所作為業務地址。代理

人必須在專利申請表格中作出聲明，確認其在表格中指明的本地處所居住或進行業務活動。

聲明／簽署

☒ 記錄請求

☒ 原授標準專利申請

☒ 短期專利申請

13.85 每份專利申請表格皆須由申請人或其代理簽署（見條例第 15(2)（就記錄請求而言）、37L(1)(a)（就原授標準專利申請而言）、113(1)(a)（就短期專利申請而言）及 140(1)條）。

13.86 若有多於一名申請人，每名申請人或其代理皆須簽署該表格。

13.87 若該表格是以電子方式提交，由有效電子證書產生的數碼簽名會視作滿足有關要求。

13.88 若某方是某商號、法人團體（如公司）或非法人團體或組織，一份文件（如表格）一般可由任何宣稱代該方簽署且令處長信納是獲授權簽署該文件的人士所簽署，如申請人的董事、秘書、合夥人或主要人員或獲任何該等人士授權的代理人（見條例第 140 條；規則第 84 及 85 條）。簽署人的姓名及職銜應予提供。

提交

☒ 所有申請

13.89 所有專利申請須以訂明方式提交予處長（條例第 15(2)（就記錄請求而言）、23(3)（就註冊與批予請求而言）、37L(1)(b)（就原授標準專利申請而言）及 113(1)(b)（就短期專利申請而言）條）。

13.90 申請人可以下述方式提交其申請－

(a) 由專人交付；

(b) 郵寄；

(c) 將該等申請的電子紀錄送交至處長指定的資訊系統，即通過電子提交系統；或

(d) 傳真（只適用於轉錄標準專利申請（即專利表格 P4 及 P5））。

（規則第 93 至 93C 條）

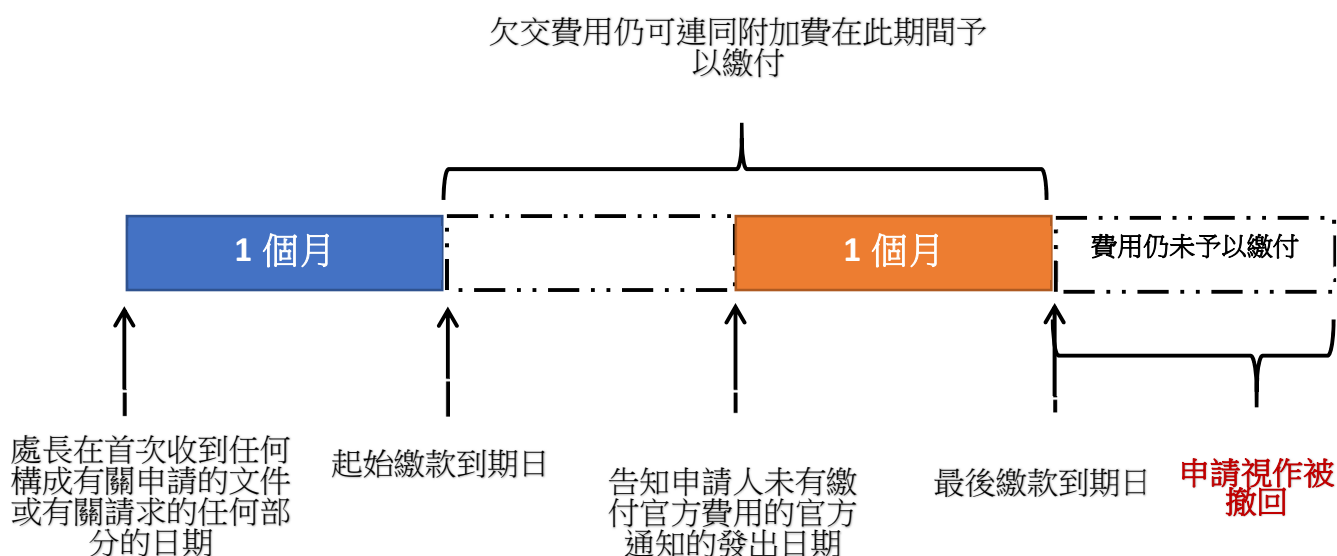
文件的譯本

- 13.91 除在規則明文訂定的情況外，任何依據條例或規則提交予處長或送交註冊處的文件或文件的部分，如非採用其中一種法定語文，則該文件或文件的部分須載有翻譯成有關法律程序所採用的語文的譯本，而該譯本須述明有關翻譯人員的姓名及其職銜（如有的話）（規則第 56(1)條）。
- 13.92 申請人可被要求提供譯本的核實書。該核證書可採用下述形式，並須由有關翻譯人員妥為簽署和註明日期：

「本人[翻譯人員姓名]，現居於[翻譯人員地址]，諳熟[中文／英文]和[另一種語文]，並具備資格可把[夾附文件的說明]由[另一種語文]翻譯為[中文／英文]。本人核證，[翻譯文本的說明]是[夾附文件的說明]完整和準確的[中文／英文]譯本。」

費用的繳付

- 13.93 申請人須在以下期間內繳付官方的提交費和公告費：
- (a) （就記錄請求而言）在最早向處長提交該項記錄請求的任何部分後的一個月內（條例第 15(4)條）；
 - (b) （就註冊與批予請求而言）在最早提交該項註冊與批予請求的任何部分後的一個月內（條例第 23(5)條）；
 - (c) （就原授標準專利申請而言）在不遲於處長在首次收到任何構成該項申請的文件的日期後的一個月（條例第 37L(5)條；規則第 31M(5)(a)及 31U(c)(iii)條）；或
 - (d) （就短期專利申請而言）在最早向處長提交該項申請的任何部分後的一個月內（條例第 113(5)條）。
- 13.94 如申請人未有在上述的一個月限期內繳付該等官方費用，處長將通知申請人，指出其未有如期繳付有關費用一事。如申請人在以下的寬限期內未有把欠交的官方費用連同附加費予以繳付，則該項申請須視作被撤回：該寬限期在首段的一個月限期屆滿當日開始，並在該通知的日期後的一個月屆滿時結束（條例第 15(4)和(5)條及規則第 11 條（就記錄請求而言）；條例第 23(5)和(6)條及規則第 21 條（就註冊與批予請求而言）；條例第 37L(6)條及規則第 31M(5)(b)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 113(5)條及規則第 68A(2)條（就短期專利申請而言））。



計算提交的時間

- 13.95 向處長提交文件，須當作在該文件由處長於註冊處收到並被記錄為已收到的時間完成（規則第 93(3)條）。
- 13.96 凡某電子紀錄形式的文件是採用電子方法送交至指定的資訊系統，則提交該文件須當作在該指定資訊系統接受該電子紀錄的時間完成（規則第 93A(4)條）。
- 13.97 凡以郵遞方式送交某文件，則該文件須當作在處長於註冊處實際收到該文件的時間收到（規則第 93(2)條）。
- 13.98 凡獲規定或授權向處長提交的任何文件以專人交付的方式提交，則該文件須在註冊處的正常辦公時間內於註冊處由專人交付予處長（規則第 93(1)條）。註冊處的正常辦公時間公布於香港知識產權公報（*商標註冊處、專利註冊處及外觀設計註冊處的辦公時間及辦公日公告*：
https://www.ipd.gov.hk/chi/Notice/New_Notice_tc.pdf
https://www.ipd.gov.hk/filemanager/ipd/common/ip-journal-notices/20240216/Notice_of_BHBD_Chi_20240216.pdf）及
https://www.ipd.gov.hk/chi/about_us/contact_us.htm。
- 13.99 在任何日子的指明辦公時間過後或在非辦公日的日子作出的任何事務，須當作是在下一個辦公日作出的；凡根據條例作出任何事情的時限在某非辦公日的日子屆滿，則該時限須順延至下一個辦公日（條例第 148(2)條）。

- 13.100 凡在任何一日因某事件或某種情況導致註冊處的正常運作中斷，而處長亦公布該日為註冊處運作中斷的日子，且根據條例或規則向處長提交任何東西的任何期間是在如此公布的日子屆滿的，則該期間須延展至緊隨的首個不屬如此公布而又不是非辦公日的日子（規則第 100A 條）。
- 13.101 在計算某提交到期日或訂明期限時，「月」指「公曆月」（第 1 章《釋義及通則條例》第 3 條）。
- 13.102 在計算時間時，由發生任何事件起計，或由作出任何作為或事情起計的一段時日，須當作不包括該事件發生的當天，或該作為、該事情作出的當天在內（第 1 章《釋義及通則條例》第 71(1)(a)條）。換句話說，當某作為須於自某指明日期起計的某指明期限內作出，則該期限在當日後馬上開始。
- 13.103 就根據條例或規則而提交的文件而言，下述例子顯示如何計算該提交的最後一天：

例子 1：根據規則第 3(7) 條，任何根據條例第 13(1)(a) 或 (b) 條向處長作出的轉介（關於誰可申請一項轉錄標準專利的問題）的反對人須在自收到該轉介及有關陳述的副本當日起計的 3 個月內提交一份反陳述。如反對人在 5 月 3 日收到該等副本，提交反陳述的最後一天將為 8 月 3 日。

例子 2：根據規則第 31W(3) 條，在其後的香港特區專利申請的基本規定獲符合的日期後的 4 個月內，申請人須向處長提交較早前提出的指明申請的副本及由收到該項較早前提出的指明申請的主管當局發出的證明書的副本。如有關規定獲符合的日期為 10 月 31 日，提交該等文件的最後一天將為下年的 2 月 28 日（如下年為閏年，則最後一天將為 2 月 29 日）。

各方之間送達文件

- 13.104 規則第 93D(1)條規定，如任何文件留在任何人在註冊紀錄冊上的供送達文件的地址，或以郵遞方式送交該人在註冊紀錄冊上的供送達文件的地址或（如該人沒有供送達文件的地址）其最後為人所知的地址，則該文件獲妥為送交該人。
- 13.105 規則第 93D(2)條規定，凡文件是載於一封妥當地擬備並妥當地註明收件人的已預付郵資的信件內，而該信件妥為寄往該人的供送達文件的地址或（如他沒有供送達文件的地址）其最後為人所知的地址，則以郵遞方式送交該文件即須當作已完成。

13.106以郵遞方式送交的文件當作由收件人在有關信件會在一般郵遞程序送抵的時間收到。如具有實際收信日期的證據，或實際沒有收到該文件的證據（即該信件因無法派遞而被退回），則可取代這條推定條文（規則第93D(2)條）。