

## 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 14 節：專利申請的形式審查

#### 綜述

- 14.1 每項專利申請須經處長進行基本規定和形式規定的審查。如果處長認為一項專利申請不符合任何該等要求，則處長將藉給予有關申請人通知，告知其有關不足之處，並要求該申請人依時更正該等不足之處。

#### 為每類專利申請設定提交日期的規定

##### *原授標準專利／短期專利申請*

- 14.2 條例第 37M(3)及 114(3)條分別列明一項原授標準專利申請及短期專利申請須符合的基本規定，使處長能為該項申請設定提交日期。
- 14.3 為滿足有關基本規定，一項原授標準專利申請／短期專利申請須載有一
- (a) 現正尋求一項專利的表示；
  - (b) 識別申請人身分的資料；及
  - (c) 看似是一項發明的說明的內容，或對一項較早前提出的指明申請的提述，並連同一項陳述，表示對屬該項標的之發明的說明及有關繪圖（如有的話），已完整地載於該項較早的申請內。

##### *記錄請求（即轉錄標準專利申請的第一階段）*

- 14.4 如一項記錄請求載有下列資料以符合有關基本規定，處長將為該請求設定提交日期：
- (a) 提出記錄某一指定專利申請的請求的表示；
  - (b) 識別申請人身分的資料；

- (c) 指定專利申請的申請編號；
  - (d) 指定專利申請的發表編號（如有的話）；及
  - (e) 指定專利申請的發表日期（如有的話）。
- （條例第 17(1)條）

### **註冊與批予請求（即轉錄標準專利申請的第二階段）**

- 14.5 如一項註冊與批予請求載有下列資料以符合有關基本規定，處長將為該請求設定提交日期：
- (a) 提出一項註冊與批予請求的表示；
  - (b) 識別申請人身分的資料；
  - (c) 已批予的指定專利的發表編號；
  - (d) 已批予的指定專利的發表日期；及
  - (e) 記錄請求的發表編號。
- （條例第 24(1)條）

### **設定提交日期的規定－個別規定**

#### **現正尋求一項專利或提出一項請求的表示（所有申請）**

- 14.6 一般而言，提交載有必要的申請詳情的指明申請表格，會被處長視作現正尋求一項專利或提出一項請求的表示。
- 14.7 作為滿足此基本規定的替代方法，申請人可以書面方式（如藉信函）作出該表示。

#### **識別申請人身分的資料（所有申請）**

- 14.8 凡有可能根據申請人或其代理人提交的文件中包含的所有資料，而毫無疑問地確定申請人的身份，就會被視為符合此項基本規定(J25/86 (EPO OJ 1987, 475))。
- 14.9 每宗個案須以其各自的事實予以考慮。一般而言，如符合以下情況，處長會視申請人得以被充分地識別－

- (a) 授權表上可見到申請人的簽名，且其法律代表人的地址已獲提供（J25/86）；或
- (b) 所標示的申請人姓名和地址是充分符合郵遞的慣常要求（即使其名稱拼寫錯誤、未有標示全名，或就法人實體而言，其名稱採用縮寫或不完整）。

**看似是一項發明的說明的內容或對較早前提出的指明申請的提述（原授標準專利申請及短期專利申請）**

- 14.10 在審查此基本規定是否獲符合時，處長不須仔細審查說明的內容。只要獲提交的文件載有看似是一項發明的說明的內容，便已足夠。
- 14.11 就一項原授標準專利／短期專利申請而言，申請人可藉提述其較早前提出並符合下列條件的指明申請，作為替代提交說明以符合此項基本要求，即該較早前提出的指明申請是一項－
- (a) 在過往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公約國、成員國、地區或地方提出的專利或其他保護的申請；
  - (b) 在過往提交的原授標準專利申請；或
  - (c) 在過往提交的短期專利申請。
- （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）
- 14.12 對較早前提出的指明申請的提述應包括該項較早的申請的以下詳情－
- (a) 提交日期；
  - (b) 申請編號；
  - (c) 該項申請是在哪個國家、地區或地方提交，或是為哪個國家、地區或地方提交；及
  - (d) 一項陳述，表示對所聲稱具有權利的發明的說明及有關繪圖（如有的話），已完整地載於該項較早的申請內。
- （條例第 37M(3)(c)(ii)條及規則第 31W(2)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 114(3)(c)(ii)條及規則第 67A(2)條（就短期專利申請而言））
- 14.13 在任何情況下，申請人都無需為獲得一項申請的提交日期而提交任何權利要求。

## 每類專利申請的形式規定

### 原授標準專利申請

14.14 依據條例第 37L 條及規則第 31M 至 31S 條，在對一項原授標準專利申請進行形式審查時，處長會審查該項申請是否符合以下的形式規定－

(a) 該項申請－

- (i) 由或代申請人簽署（如果某人代申請人簽署申請，處長通常會假定該人已獲妥為授權，可以代申請人提交申請。但若處長認為該人未獲如此授權，處長將要求該人提供授權證明）（條例第 37L(1)(a)條）；
- (ii) 以訂明方式，提交予處長（條例第 37L(1)(b)條；亦參見本指引第 13.89 至 13.90 節）；
- (iii) 以專利表格 OP1 載有批予一項原授標準專利的請求（條例第 37L(2)(a)條；規則第 31M(1)條）；及
- (iv) （若申請並非發明人）以專利表格 OP1A 載有一項陳述，指出該申請人如何得以有權申請該項專利（條例第 37L(3)(c)條）；

(b) 該項申請指明－

- (i) 申請人的姓名或名稱及地址（條例第 37L(3)(a)條）；
- (ii) 每名發明人的姓名（條例第 37L(3)(b)(i)條）；
- (iii) （若申請人並非發明人）（使用專利表格 OP1A）每名發明人的最後為人所知的地址（條例第 37L(3)(b)(ii)條）；及
- (iv) 一個供送達文件的香港地址（條例第 37L(3)(d)條）；

(c) 該項申請載有一份說明書<sup>1</sup>，而該說明書－

- (i) 提供說明（條例第 37L(2)(b)(i)條）；
- (ii) 提供至少一項權利要求（條例第 37L(2)(b)(ii)條）；
- (iii) 提供該說明或權利要求中提述的任何繪圖（條例第 37L(2)(b)(iii)條）；及

---

<sup>1</sup> 說明書所採用的語文應與申請表所採用的語文相同。否則，申請人可被要求提交說明書的核實譯本。

- (iv) 述明屬有關申請標的之發明的名稱，該名稱須簡短，並須指出該項發明所關乎的事宜（條例第 37L(7)(a) 條；規則第 31M(2)(a)和(3)條）；
- (d) 該項申請載有一份撮錄，而該撮錄－
- (i) ~~[已刪除]以有關發明之名稱作為開首；~~
- (ii) 載有說明書所載事宜的簡潔摘要，而有關摘要指明有關發明所關乎的技術範疇及以能讓人清楚理解以下事宜的方法書寫：該項發明所關乎的技術難題、通過該項發明解決該難題的辦法的要點及該項發明的一個或多於一個主要用途；
- (iii) 除例外情況外，不得載有多於 200 個中文字或 150 個英文字，視何者適用而定；
- (iv) 如屬適當，載有說明書所載各項化學式中最能顯示出該項發明的特徵的化學式；
- (v) 不得載有關於該項發明的指稱可取之處或價值或其臆測的應用的陳述；及
- (vi) 指出該等繪圖中的任何單一附圖或（在例外情況下）多於一個的附圖，是該申請人建議在該撮錄發表時應附同的附圖；
- （條例第 37L(2)(c)條及規則第 31P 條）
- (e) （如申請人根據有關發明已在某獲認可的展覽上獲展示一事，聲稱該發明的披露是不具損害性的）該項申請載有一項陳述，表示該項發明已如前述般展示，連同支持該項陳述的書面證據（條例第 37B(2)(b)(ii)、37B(3)及 37L(2)(d)條；亦參見本指引第 1.49 及 1.50 節），而處長只在實質審查階段才審查其實質內容；
- (f) （如申請人依據過往的專利申請聲稱具有優先權）該項申請包括一份優先權陳述書、一份該項過往的申請的副本及由收到過往的申請的主管當局發出和述明過往的申請的提交日期的證明書的副本（條例第 37E(1)及 37L(2)(e)條；規則第 31C(6)和(7)條）；
- (g) （如申請人已提述一項較早前提出的指明申請）該項申請包括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（條例第 ~~37L(2)(b)及~~37M(3)(c)(ii)條；規則第 31M(4)(g)及 31W(3)條）；

(g)(a) (如申請人遵從法庭作出撤銷專利的命令而提出新的專利申請) 該項申請指明已撤銷的專利的編號 ( 條例第 55(4) 條 ; 規則第 31M(4)(h) 條 ) ;

- (h) (如實行有關發明, 是需要使用某一微生物的) 該項申請包括關於向公眾提供該微生物的樣本的情況的資料 ( 如有的話 ) ( 條例第 37L(2)(f) 條 ) ;
- (i) (如有關發明涉及核苷酸及胺基酸序列) 該項申請包括一份序列列表 ( 條例第 37L(7)(b) 條 ; 規則第 31ZX 條 ) ;
- (j) (如任何支持該項申請的文件並非採用其中一種法定語文, 或該項申請中的任何姓名或名稱如並非採用羅馬字母亦非採用中文字, 視屬何情況而定) 提交有關文件時附同其譯本或提供該等姓名或名稱的音譯 ( 條例第 37L(4) 條 ; 規則第 31M(4)(d)、56、56A 及 56B(3) 條 ) ;
- (k) 該項申請包括支持該項申請的文件的列表及每份有關文件的張數的標明 ( 規則第 31M(4)(b) 和 (c) 條 ) ; 及
- (l) 支持該項申請的文件的大小及呈示符合規則第 31Q 及 31R 條的適用規定。

### 短期專利申請

14.15 一項短期專利申請須符合條例第 113 條及規則第 58 至 65 條所列明的下列形式規定—

- (a) 該項申請—
  - (i) 由或代申請人簽署 ( 條例第 113(1)(a) 條 ; 亦參見本指引第 14.14(a)(i) 節 ) ;
  - (ii) 以訂明方式, 提交予處長 ( 條例第 113(1)(b) 條 ; 見本指引第 13.89 至 13.90 節 ) ;
  - (iii) 以專利表格 P6 載有批予一項專利的請求 ( 條例第 113(1A)(a) 條 ; 規則第 58(1) 條 ) ; 及
  - (iv) (若申請人並非發明人) 以專利表格 P6A 載有一項陳述, 指出該申請人如何得以有權申請該項專利 ( 條例第 113(2)(c) 條 ; 規則第 65(a) 條 ) ;
- (b) 該項申請指明—

- (i) 申請人的姓名或名稱及地址（條例第 113(2)(a)條）；
  - (ii) 每名發明人的姓名（條例第 113(2)(b)(i)條）；
  - (iii) （若申請人並非發明人）（使用專利表格 P6A）每名發明人的最後為人所知的地址（條例第 113(2)(b)(ii)條）；及
  - (iv) 一個供送達文件的香港地址（條例第 113(2)(d)條）；
- (c) 該項申請載有一份說明書<sup>2</sup>，而該說明書—
- (i) 提供說明（條例第 113(1A)(b)(i)條）；
  - (ii) 提供一項或多於一項權利要求，但不得超逾兩項獨立的權利要求（條例第 113(1A)(b)(ii)條）；
  - (iii) 提供該說明或權利要求中提述的任何繪圖（條例第 113(1A)(b)(iii)條）；及
  - (iv) 述明屬有關申請標的之發明的名稱，該名稱須簡短，並須指出該項發明所關乎的事宜（條例第 113(4)(a)條；規則第 58(2)和(3)條）；
- (d) 該項申請載有一份撮錄（條例第 113(1A)(c)條；規則第 61 條；見本指引第 14.14(d)節）；
- (e) （如申請人根據有關發明已在某獲認可的展覽上獲展示一事，聲稱該發明的披露是不具損害性的）該項申請載有一項陳述，表示該項發明已如前述般展示，連同支持該項陳述的書面證據（條例第 109(b)及 113(1A)(e)條；亦參見本指引第 1.49 及 1.50 節），而處長只在實質審查階段才審查其實質內容；
- (f) （如申請人依據過往的專利申請聲稱具有優先權）該項申請包括一份優先權陳述書、一份該項過往的申請的副本及由收到過往的申請的主管當局發出和述明過往的申請的提交日期的證明書的副本（條例第 111(1)及 113(1A)(f)條；規則第 69(6)和(7)條）；
- (g) （如申請人已提述一項較早前提出的指明申請）該項申請包括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（條例第 113(1A)(b)及 114(3)(c)(ii)條；規則第 58(5)(i)及 67A 條）；

---

<sup>2</sup> 說明書所採用的語文應與申請表所採用的語文相同。否則，申請人可被要求提交說明書的核實譯本。

(g)(a) (如申請人遵從法庭作出撤銷專利的命令而提出新的專利申請) 該項申請指明已撤銷的專利的編號 (條例第 55(4)條; 規則第 58(5)(k)條) ;

- (h) (如實行有關發明, 是需要使用某一微生物的) 該項申請包括關於向公眾提供該微生物的樣本的情況的資料 (如有的話) (條例第 113(1A)(h)條) ;
- (i) (如有關發明涉及核苷酸及胺基酸序列) 該項申請包括一份序列列表 (條例第 113(4)(b)條; 規則第 73A 條) ;
- (j) (如任何支持該項申請的文件並非採用其中一種法定語文, 或該項申請中的任何姓名或名稱如並非採用羅馬字母亦非採用中文字, 視屬何情況而定) 提交有關文件時附同其譯本或提供該等姓名或名稱的音譯 (條例第 113(3)條; 規則第 56、56A、56B(1)至(3)及 58(5)(j)條) ;
- (k) 該項申請包括支持該項申請的文件的列表及每份有關文件的張數的標明 (規則第 58(5)(h)條) ;
- (l) 支持該項申請的文件的大小及呈示符合規則第 62 及 63 條的適用規定 ;
- (m) 該項申請載有一份查檢報告 (條例第 113(1A)(d)條) , 而該報告 —
  - (i) 以名稱識別製備該報告的查檢主管當局 (規則第 72(a)條) ;
  - (ii) 註明日期, 並顯示實際上完成查檢的日期 (規則第 72(b)條) ;
  - (iii) 載有其標的事項按照國際專利分類法所屬的分類 (規則第 72(c)條) ;
  - (iv) 載有被認為屬有關的文件的引稱 (規則第 72(d)條) ; 及
  - (v) 列出所查檢的範疇的識別分類 (規則第 72(e)條) ; 及
  - (vi) ~~[已刪除]載有負責該報告的查檢主管當局人員的姓名 (規則第 72(f)條) ; 及~~
- (n) (如申請人請求押後批予該項短期專利) 該項申請包括一項就該押後而提出的書面請求 (條例第 113(1A)(g)及 119 條) 。



### 記錄請求（即轉錄標準專利申請的第一階段）

14.16 一項記錄請求須符合條例第 15 條及規則第 8、9 及 12 條所列明的下列形式規定－

(a) 該項請求－

- (i) 自在指定專利當局提交的專利申請獲發表的日期後 6 個月內（不可延展）提交予處長（條例第 15(1)條）；
- (ii) 由或代申請人簽署（條例第 15(2)條；亦參見本指引第 14.14(a)(i)節）
- (iii) 以訂明方式，提交予處長（條例第 15(2)條；亦參見本指引第 13.89 至 13.90 節）；及
- (iv) 以專利表格 P4 提出（條例第 15(2)條；規則第 8(1)條）；

(b) 該項請求載有－

- (i) 一份已發表的指定專利申請的影印本（條例第 15(2)(a)條）；
- (ii) 發明的名稱（條例第 15(2)條；規則第 8(2)(c)(ii)條）；
- (iii) 指定專利申請的提交日期、申請編號、發表編號（如有的話）及發表日期（如有的話）（條例第 15(2)條；規則第 8(2)(c)(i)、(iii)和(iv)條）；
- (iv) （如指定專利申請是某項國際申請的國家階段）該項國際申請的相關詳情（條例第 15(2)條；規則第 8(2)(d)條；亦參見本指引第 13.46 至 13.47 節）；
- (v) （凡指定專利申請書並無載有關發明人的姓名或名稱）一項識別申請人所相信是發明人的人或人等的陳述（條例第 15(2)(b)條）；
- (vi) 提出該項請求的人的姓名或名稱及地址（條例第 15(2)(c)條）；
- (vii) （如提交請求的人並非是在指定專利申請中指名為申請人的人）一項解釋請求人有權就有關發明申請批予轉錄標準專利的陳述以及支持該項陳述的文件（條例第 15(2)(d)條；規則第 9 條）；
- (viii) （如聲稱具有優先權，而該優先權是基於一項在較早前提交的申請而在指定專利當局享有的）一項優先權陳述（條例第 15(2)(e)條）；

- (ix) (如在提交指定專利申請時，已按照指定專利當局的法律聲稱有關發明過往所作的披露屬不具損害性的披露)一項顯示關乎該項過往的披露的細節的陳述(條例第 15(2)(f)條；規則第 10 條)；
  - (x) 在香港供送達文件用的地址(條例第 15(2)(g)條)；
  - (xi) (如該項指定專利申請是一項國際申請的國家階段)該項國際申請的相關申請和發表詳情以及相關文件(條例第 16 條；規則第 8(2)(d)條)；
  - (xii) 任何文件的譯本及／或任何姓名或名稱的音譯(如需要的話)(條例第 15(3)條；規則第 8(2)(f)及 56 條)；及
  - (xiii) 該記錄請求所包含文件的列表及每份有關文件的張數的標明(條例第 15(2)條；規則第 8(2)(g)條)；
- (c) 支持該記錄請求的文件的大小及呈示符合規則第 12 條的適用規定。

#### **註冊與批予請求(即轉錄標準專利申請的第二階段)**

14.17 一項註冊與批予請求須符合條例第 23 條及規則第 12、13、19 及 20 條所列明的下列形式規定－

- (a) 該項請求－
  - (i) 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 6 個月內(不可延展)提交予處長(條例第 23(2)條)；
  - (ii) 以訂明方式，提交予處長(條例第 23(3)條；見本指引第 13.89 至 13.90 節)；
  - (iii) 以專利表格 P5 提出(條例第 23(3)條；規則第 19(1)條)；
- (b) 該項請求載有－
  - (i) 已發表的指定專利說明書的核實副本一份(條例第 23(3)(a)條；規則第 102 條)；
  - (ii) 發明的名稱(條例第 23(3)條；規則第 19(2)(c)(ii)條)；
  - (iii) 有關記錄請求的申請編號、發表編號及發表日期(條例第 23(3)條；規則第 19(2)(c)(i)條)；

- (iv) 有關指定專利的批予日期及發表編號（條例第 23(3)條；規則第 19(2)(c)(iii)條）；
  - (v) （如提交該項請求的人並非是在註冊紀錄冊中指名為有關發明的轉錄標準專利申請人的人）一項解釋該請求人有權就該項發明申請批予轉錄標準專利的陳述以及支持該陳述的文件（條例第 23(3)(b)條；規則第 20 條）；
  - (vi) 任何文件的譯本及／或任何姓名或名稱的音譯（如需要的話）（條例第 23(4)條；規則第 19(2)(d)及 56 條）；及
  - (vii) 該註冊與批予請求所包含文件的列表及每份有關文件的張數的標明（條例第 23(3)條；規則第 19(2)(e)條）；
- (c) 支持該項請求的文件的大小及呈示符合規則第 12 條的適用規定（規則第 19(2)(a)和(3)條）。

## 不足之處的更正

### 關於設定提交日期的規定的不足之處

- 14.18 如在審查一項專利申請後，處長認為該項申請不符合任何設定提交日期的規定，處長將給予申請人通知，要求其於以下期限內更正不足之處－
- (a) 該通知的日期後的 1 個月內（就轉錄標準專利申請而言）；或
  - (b) 該通知的日期後的 2 個月內（就原授標準專利／短期專利申請而言）。
- （條例第 18(2)和及 25(3)條及規則第 16(1)和及 23(1)條（就轉錄標準專利申請而言）；條例第 37M(4)條及規則第 31V(2)(b)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 114(4)條及規則第 67(2)(b)條（就短期專利申請而言））
- 14.19 上述第 14.18 節的期限是不可延展的（規則第 100 及 100AA 條）。
- 14.20 如處長認為有關專利申請符合設定提交日期的規定，處長會將該申請已獲設定的提交日期告知有關申請人（條例第 17(1)和及 24(1)條及規則第 16(2)和及 23(2)條（就轉錄標準專利申請而言）；條例第 37M(2)條及規則第 31V(1)和(3)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 114(2)條及規則第 67(1)和(3)條（就短期專利申請而言））。
- 14.21 如專利申請人未能依時更正任何由處長識別出的不足之處，將導致該項申請－

- (a) 不得由處長作進一步處理（就記錄請求（條例第 18(3)條）、原授標準專利申請（條例第 37M(5)條）及短期專利申請（條例第 114(5)條）而言）；或
- (b) 被撤回或拒絕（就註冊與批予請求而言（條例第 25(4)條））。

### 關於形式規定的不足之處

- 14.22 在為一項專利申請設定一個提交日期後，處長將審查該項申請是否符合有關形式規定。如處長認為該項申請不妥當，處長將給予申請人通知，要求申請人於該通知的日期後的 2 個月內更正不足之處（條例第 19(2)和及 26(2)條及規則第 17 和及 24 條（就轉錄標準專利申請而言）；條例第 37P(3)條及規則第 31Y(1)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 115(2)條及規則第 68(1)條（就短期專利申請而言））。
- 14.23 更正不足之處的期限可延展一次，為期 2 個月，條件是有關延展請求需於作出更正的首個期限屆滿前獲提交（規則第 100 及 100AAB(1)、(2)(a)、3(b)和(4)條）。
- 14.24 如在一項專利申請中餘下的唯一不足之處是沒有提交規則第 56(2)條提述的發明名稱或撮錄的譯本，或申請人或發明人的姓名或名稱的音譯，則處長可經申請人請求，將批予一段其認為合理，以更正有關餘下的唯一不足之處的延展期（規則第 100 及 100AAD 條）。
- 14.25 如一項短期專利申請包括押後批予專利的請求，且該項短期專利申請的惟一不足之處，是沒有提交查檢報告，則有關申請人可請求延展時限，以在不遲於專利批予的押後日期前的 1 個月，提交該查檢報告（規則第 68A(1)條）。
- 14.26 如任何不足之處，沒有依時予以更正，則除只關乎任何人聲稱具有的任何優先權利的不足之處外，該項申請須：
  - (a) （如沒有採取任何步驟更正該等不足之處）視作被撤回；或
  - (b) （在其他情況下）予拒絕。
- （條例第 19(3)和及 26(3)條（就轉錄標準專利申請而言）；條例第 37P(4)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 115(3)條（就短期專利申請而言））
- 14.27 如不足之處只關乎在某專利申請中就優先權利作出的聲稱，而該不足之處不能或沒有妥為更正，則該項申請僅喪失該項權利（條例第 19(4)和及

26(4)條（就轉錄標準專利申請而言）；條例第 37P(5)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 115(4)條（就短期專利申請而言））。

- 14.28 如該項申請在形式上的規定方面，有不能更正的不足之處，則有關申請須予拒絕（條例第 19(1A)（就記錄請求而言）、26(1A)（就註冊與批予請求而言）、37P(2)（就原授標準專利申請而言）及 115(1A)條（就短期專利申請而言））。

## 請求恢復專利申請

- 14.29 凡一項專利申請在申請人沒有遵守任何更正不足之處的時限後，被拒絕或當作被撤回或視作被撤回，申請人可在該拒絕或（視作）撤回後的 **2 個月內**向處長請求恢復該項申請（「恢復請求」）（條例第 28(1)和 (2)條（就轉錄標準專利申請而言）、第 37ZD(1)條（就原授標準專利申請而言）及第 123(1)條（就短期專利申請而言））。
- 14.30 一項恢復請求應以專利表格 P13 作出，並連同官方費用一併提交（條例第 28(1)和 (2)條（就轉錄標準專利申請而言）、第 37ZD(1)條（就原授標準專利申請而言）及第 123(1)條（就短期專利申請而言））。
- 14.31 除非已對構成沒有遵守時限的不作為作出妥善補救，否則有關恢復請求不得當作被提交（條例第 28(2)(c)（就轉錄標準專利申請而言）、37ZD(1)條（就原授標準專利申請而言）及 123(1)條（就短期專利申請而言））。僅作出一項程序請求（如口頭聆訊請求）無法彌補某項不作為。
- 14.32 在形式審查階段，有關恢復申請的濟助在下列的任何情況下不可用—
- (a) 一項轉錄標準專利申請因以下原因而當作被撤回或視作被撤回或被拒絕—
    - (i) 沒有在不可延展的 6 個月期限內提交一項註冊與批予請求（條例第 24(2)及 28(3)(b)條）；
    - (ii) 沒有在訂明期限內繳付維持費（條例第 28(3)(b)及 33(2)條）；及
    - (iii) 沒有在時限內就設定一項註冊與批予請求的提交日期的規定的不足之處作更正（條例第 25(2)和(4)及 28(3)條）。
  - (b) 一項專利申請因沒有在訂明期限內繳付訂明的提交或公告費而視作被撤回（條例第 15(4)、23(5)及 28(3)(b)條（就轉錄標準專利申請而言）；條例第 37L(6)及 37ZD(2)(a)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 113(5)及 123(2)條（就短期專利申請而言））。

## 恢復權利的申請

### 綜述

- 14.33 如某專利申請人因沒有遵守某時限而直接引致其喪失任何權利或糾正方法，申請人可在合適的情況下向處長申請恢復該權利，只要其可使處長信納，儘管申請人已採取在有關情況下所需的所有合理謹慎措施，但仍發生沒有遵守該時限之事（關於何謂合理謹慎措施，見本指引第 14.42 節）。
- 14.34 一項恢復權利的申請須以書面方式作出，並須於以下時間或之前提出：申請人沒有遵守的時限屆滿後的 1 年或不遵守時限的因由消除後的 2 個月，兩者以較早者為準（條例第 29(1)和(2)條（就轉錄標準專利申請而言）；條例第 37ZD(1)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 123(1)條（就短期專利申請而言））。
- 14.35 有關恢復資助在沒有遵守以下時限的情況下不可用－
- (a) 沒有在不可延展的 6 個月期限內提交一項記錄請求或註冊與批予請求（條例第 17(2)、24(2)及 29(5)條）；
  - (b) 沒有在訂明的期限內就設定一項轉錄標準專利或短期專利申請的提交日期的規定的不足之處作更正（條例第 18、25(4)及 29(5)條（就轉錄標準專利申請而言）；條例第 114 及 123(3)條（就短期專利申請而言））；
  - (c) 就一項轉錄標準專利或短期專利申請而言，沒有在訂明的期限內繳付訂明的提交或公告費（條例第 15(4)、23(5)及 29(5)條（就轉錄標準專利申請而言）；條例第 113(5)及 123(3)條（就短期專利申請而言））；
  - (d) 沒有在訂明的期限內就一項記錄請求或短期專利申請的形式規定的不足之處作更正（條例第 15、19 及 29(5)條（就記錄請求而言）；條例第 113、115 及 123(3)條（就短期專利申請而言））；
  - (e) 沒有就一項轉錄標準專利申請在訂明期限內繳付維持費及／或額外費用（條例第 29(5)及 33(2)和(4)條）；
  - (f) 沒有在訂明的期限內為原授標準專利及短期專利申請聲稱具有或恢復一項優先權利（條例第 37D、37E 及 37ZD(3)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 110A、111 及 123(3)條（就短期專利申請而言））；
  - (g) 沒有在訂明的期限內為原授標準專利及短期專利申請提交或撤回一份欠交說明或繪圖及／或相關文件（條例第 37N、37O 及 37ZD(3)條（就

原授標準專利申請而言)；條例第 114A、114B 及 123(3)條（就短期專利申請而言））；

- (h) 沒有在訂明的時限內提交分開申請（條例第 22 及 29(5)條（就轉錄標準專利申請而言）；條例第 37Z 及 37ZD(3)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 116 及 123(3)條（就短期專利申請而言））；及
- (i) 沒有在訂明的時限內修訂或撤回一項專利申請（條例第 29(5)、31(1)、32(1)及 36 條（就轉錄標準專利申請而言）；條例第 37X(2)(a)、37ZA、37ZB 及 37ZD(3)條及規則第 31ZT 條（就原授標準專利申請而言）；條例第 120、121、122 及 123(3)條（就短期專利申請而言））。

### 恢復優先權利

14.36 如一項原授標準專利或短期專利申請欲依據一項在過往提交的相應專利申請聲稱具有優先權，而沒有在該項較早的申請的提交日期後的 12 個月內提交，則只要該項其後的專利申請是在不遲於該項較早的申請的提交日期後的 14 個月內提交，申請人仍可申請恢復優先權利（條例第 37D（就原授標準專利申請而言）及 110A 條（就短期專利申請而言））。

14.37 該項恢復申請須以專利表格 OP5 並連同以下文件提交予處長—

- (a) 一份完整的優先權陳述書；
- (b) 用以證明為何在上述的 12 個月期間屆滿前，並無提交其後提出的專利申請的證據；
- (c) 用以令處長信納申請人已採取在有關個案的情況下所需的所有合理謹慎措施的證據（關於何謂合理謹慎措施，見本指引第 14.42 節）；及
- (d) 訂明費用。

（條例第 37D 條及規則第 31B(2)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 110A 條及規則第 68B(2)條（就短期專利申請而言））

14.38 該項恢復申請須在以下兩個時間中的較早者之前提交：

- (a) 上述 12 個月屆滿後的 2 個月結束時；
- (b) 該項原授標準專利申請或短期專利發表的準備工作的完成日期。



(條例第 37D(3) (就原授標準專利申請而言) 及 110A(3) (就短期專利申請而言) 條)

14.39 如該項恢復申請並不附同所要求的支持證據 (見上述項目 14.37(b)和(c))，則該等證據須於處長指明的限期內提交。如有關證據沒有如此提交，則該項恢復申請將視為被撤回 (規則第 31B(3)和(5)(a)條 (就原授標準專利申請而言)；規則第 68B(3)和(5)(a)條 (就短期專利申請而言))。

14.40 如處長批准有關恢復申請，且如一項獲恢復的優先權利所基於的有關過往的申請是一項非香港特區申請，則申請人須在處長指明的限期內向處長提交以下文件—

(a) 該項過往的申請的副本；

(b) 由收到該項過往的申請的主管當局發出及述明該項過往的申請的提交日期的證明書的副本；及

(c) 譯本 (如有需要)。

(規則第 31B(6)和(8) (就原授標準專利申請而言) 及 68B(6)和(8)條 (就短期專利申請而言))

14.41 另一方面，如有關過往的申請是一項香港特區申請，則該項過往的申請及有關證明書的副本視為已經被依時提交 (規則第 31B(7) (就原授標準專利申請而言) 及 68B(7)條 (就短期專利申請而言))。

### **合理謹慎措施的意思**

14.42 在考慮申請人是否已採取所有合理謹慎措施以務求遵守某時限時，處長將考慮每宗個案的個別情況。一般而言，如果申請人採取了一名理論上合理勝任的申請人在所有相關情況下應採取的所有措施，則可以達到「合理謹慎」的標準。

14.43 例如，申請人會被預期設有一個有效而可靠的制度，以確保及時支付相關的官方費用，而在某個別情況中未能繳付相關費用則屬個別事件。

14.44 另一方面，以下原因不太可能令人滿意：

(a) 「申請人不了解申請程序，因此無法及時提交所需文件。」

(b) 「由於經濟拮据，申請人未能繳付相關費用。」

(c) 「由於工作量增加及／或文件丟失，因此未及時提交申請所需的文件。」



- (d) 「所有人依靠代理的專業協助，但未能充分注意其代理的繳款提示。」
- (e) 「無法及時提交所需文件是由於預定的休班（如休假或就診）。」

#### 說明或繪圖的欠交部分（只就原授標準專利及短期專利申請而言）

- 14.45 就一項原授標準專利或短期專利申請而言，如其說明或其說明或權利要求中提述的繪圖看似有欠交的部分，則申請人可主動或被處長要求在訂明時間內，以訂明方式，提交欠交說明或欠交繪圖。（條例第 37N（就原授標準專利申請而言）及 114A（就短期專利申請而言）條）。
- 14.46 在形式審查時，處長可藉書面通知，規定申請人在該通知的日期後的 2 個月內提交欠交部分，而該期限可延展 2 個月，條件是有關延展申請於提交欠交部分的首個期限屆滿前獲提交（規則第 31X(1)(a) 及 100AAB(2)(a)和(3)(b)條（就原授標準專利申請而言）；規則第 67B(1)(a) 及 100AAB(2)(a)和(3)(b)條（就短期專利申請而言））。
- 14.47 另一方面，如申請人注意到專利申請內的遺漏，可主動在該項申請獲設定的提交日期後的 2 個月內提交欠交部分，而該期限可延展 2 個月，條件是有關延展申請於提交欠交部分的首個期限屆滿前獲提交（規則第 31X(2)(a)及 100AAB(2)(a)和(3)(b)條（就原授標準專利申請而言）；規則第 67B(2)(a)及 100AAB(2)(a)和(3)(b)條（就短期專利申請而言））。
- 14.48 如申請人沒有在訂明時間內提交欠交部分，則對該等欠交部分的任何提述，將視作被刪除（條例第 37O(1)（就原授標準專利申請而言）及 114B(1)（就短期專利申請而言）條）。
- 14.49 如欠交說明或欠交繪圖在訂明期限內，但在有關專利申請獲設定的提交日期後獲提交，則該提交日期將更改為提交有關欠交說明或繪圖的日期（條例第 37N(3)（就原授標準專利申請而言）及 114A(3)（就短期專利申請而言）條）。
- 14.50 然而，如欠交說明或欠交繪圖在訂明期限內，但在一項申請獲設定的提交日期後獲提交，而該項申請聲稱具有一項過往的申請的優先權，則只要某些條件獲符合，該提交日期將不須更改（條例第 37N(5)（就原授標準專利申請而言）及 114A(5)（就短期專利申請而言）條）。
- 14.51 就本指引第 14.50 節而言，需獲符合的條件為：
  - (a) 欠交說明或欠交繪圖，已完整地載於該項過往的申請內；
  - (b) 該申請人請求保留獲設定的原有提交日期；及

(c) 申請人在所聲稱的最早優先權日期後的 16 個月內（該期限可延展 2 個月，條件是有關延展申請於提交有關文件的首個期限屆滿前獲提交）提交以下文件—

(i) 該項過往的申請的副本<sup>3</sup>；及

(ii) 一項陳述，指出該說明或繪圖在該項過往的申請中的位置。

（條例第 37N(5)條及規則第 31X 和及 100AAB(2)(a)和(3)(b)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 114A(5)條及規則第 67B 和及 100AAB(2)(a)和(3)(b)條（就短期專利申請而言））

14.52 如由於上述第 14.49 節所述的原因，處長已發出更改一項專利申請的提交日期的通知，則在該通知的日期後的 1 個月內，申請人可撤回已提交的有關欠交說明或欠交繪圖（條例第 37O(2)（就原授標準專利申請而言）及 114B(2)（就短期專利申請而言）條）。

14.53 如申請人選擇撤回其後提交的有關欠交部分，則獲設定的原有提交日期將予保留，並具上述第 14.48 節所述的後果（條例第 37O(3)（就原授標準專利申請而言）及 114B(3)（就短期專利申請而言）條）。

---

<sup>3</sup> 如該項過往的申請並非採用其中一種法定語文，則亦須在訂明期限內提交(a) 其已翻譯成其後的申請的說明書所採用的語文的譯本及(b)一項陳述，指出該譯本的哪個部分反映所欠交的有關說明或繪圖（條例第 37N(5)（就原授標準專利申請而言）及 114A(5)（就短期專利申請而言）條；規則第 56C 條）。