

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)

(就除了未獲發實質審查證明書的短期專利外的所有種類的專利而言)、102(3)(就在法院席前進行的侵犯專利及撤銷專利的法律程序中的所有種類的專利而言)及127E(5)(就已提出實質審查請求的短期專利個案而言)條)。

16.5 就一項轉錄標準專利的批予後修訂申請，須向法院提出(條例第46(2)(a)及102條)，因歐洲專利局在專利批予後進行的反對專利的法律程序而衍生對一項轉錄標準專利的批予後修訂申請則除外，後述的修訂申請須向處長提出(條例第43條)。

16.6 就原授標準專利而言，對有關專利作批予後修訂的申請—

(a) (在法院席前進行的侵犯或撤銷有關專利的法律程序中)須向法院提出(條例第102條)；

(b) (在其他個案中)可向法院或向處長提出。(條例第46(2)(b)條)

16.7 就短期專利而言，對有關專利作批予後修訂的申請—

(a) (在法院席前進行的侵犯或撤銷有關專利的法律程序中)須向法院提出(條例第102條)；

(b) (如有關專利未經批予後實質審查)須在提交批予後實質審查的請求予處長時，向處長提出(條例第127B(1)條；規則第81P(2)(c)條)；

(c) (如處長正對有關專利進行批予後實質審查)須向處長提出(條例第127D(3)(b)條；規則第81P(2)(c)條)；

(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

外)而言)；條例第 127B(1)(b)及 127D(3)條及規則第 81P(2)條(就已提出實質審查請求的短期專利個案而言))

16.12 以下分節解釋就各類別的專利申請及專利向處長提出修訂請求的詳情。

對原授標準專利申請作出批予前修訂

16.13 一項原授標準專利申請的申請人可在以下時間或時段內向處長提出修訂該項專利申請的申請—

- (a) 在處長完成發表該項專利申請的準備工作之前，提出修訂該項專利申請的請求一次(條例第 37ZA(1)條及規則第 31ZT(2)(c)條)；
- (b) 在就該項專利申請提交實質審查的請求時(條例第 37ZA(1)條及規則第 31ZT(2)(a)條)；
- (c) 在處長發出告知申請人該項專利申請已進入實質審查階段的通知的日期後的 3 個月內(條例第 37ZA(1)條及規則第 31ZT(2)(d)條)；及/或
- (d) 在該項專利申請的實質審查期間回應某審查文件時，尤其是在提交審查通知的回應、進一步審查通知的回應、覆核處長的暫定拒絕通知的請求、覆核意見的回應及/或進一步覆核意見的回應時(條例第 37V(3)(b)和(c)及 37ZA(1)條；及規則第 31ZI(3)(b)及 31ZT(2)(b)條)，及

任何該等修訂的申請須採用專利表格 P8 提出。

- 16.14 如申請人對原授標準專利申請所載有的說明書內的說明、權利要求或繪圖作出任何所建議的修訂，則處長如認為合適，可規定該申請人在指明的限期內，提交有關經修訂的說明書的謄清副本，而該副本已收納所建議的修訂；以及有關經修訂的說明書的副本，而該副本已收納並指出所建議的修訂（條例第 37ZA(1)條及規則第 31ZT(3)條）。
- 16.15 如申請人在指明的限期內沒有提交規定副本，則該等規定副本所關乎的修訂請求將視為被撤回（條例第 37ZA(1)條及規則第 31ZT(4)條）。
- 16.16 凡製備關乎原授標準專利申請的修訂，須符合規則第 31M(2)–(3)（說明書）、31N（說明）、31O（繪圖）、31P（撮錄）、31Q~~(1)~~(2)–(12)（文件的大小及呈示）、31R（陳述的格式）及 31S（權利要求）條分別所指明的規定（視情況所需而定）（條例第 37ZA(1)條及規則第 31ZT(5)條）。

對原授標準專利作出批予後修訂

- 16.17 一項原授標準專利的所有人，可在批予後任何時間主動向處長提出修訂該項專利的說明書的申請（條例第 46(2)(b)條及規則第 ~~38A(2)(a)~~條）。
- 16.18 該等申請須採用專利表格 OP7 提出，並附同收納所建議的修訂的說明書的副本，以及以聲明或誓章形式呈交的證據，以確立有關修訂的相關情況（條例第 46(2)(b)條及規則第 38A(2)(a)和(b)(i)及(ii)條；參見本指引第 16.43 – 16.45 節）。
- 16.19 須劃去被補替或刪除的文字、附圖或其他事項，及須為補替的文字、附圖或其他事項劃上底線，藉以指出所建議的修訂（條例第 46(2)(b)條及規則第 38A(2)(b)(i)條）。

16.20 凡製備關乎原授標準專利的修訂，須符合規則第 31M(2)－(3)（說明書）、31N（說明）、31O（繪圖）、31Q~~(1)~~(2)－(12)（文件的大小及呈示）及 31S（權利要求）條分別所指明的規定（視情況所需而定）（條例第 46(2)(b)條及規則第 38A(3)(a)條）。

對轉錄標準專利申請作出批予前修訂

16.21 一項轉錄標準專利申請的申請人，可在發表將依據有關申請獲批予的專利的說明書的準備工作完成之前的任何時間，主動向處長提出修訂該項專利申請的申請（條例第 31(1)條及規則第 27 條）。

16.22 然而，申請修訂轉錄標準專利申請中的發明的名稱、撮錄、優先權的聲稱或任何權利要求、說明或繪圖，只可以在符合下述條件的情況下提出：該項申請已予發表，及該修訂屬已對相應指定專利申請作出的修訂（條例第 31(2)條）。提出該修訂申請須採用專利表格 P8，並附同對相應指定專利申請所作出的修訂的核實副本及（如適用）該修訂的譯本（條例第 31 條及規則第 27 條）。

對轉錄標準專利作出批予後修訂

16.23 基於在任何根據或按照《歐洲專利公約》第 V 部在專利批予之後進行的反對專利的法律程序後，有關相應指定專利的說明書已在歐洲專利局修訂，一項轉錄標準專利的所有人，有責任向處長提出對該項專利作同樣的修訂的申請（條例第 43 條；規則第 36 條）。

16.24 有關修訂申請須採用專利表格 OP7 向處長提出。有關專利所有人亦須自於歐洲專利局作出修訂的

日期起計的 6 個月內或自批予轉錄標準專利的日期起計的 6 個月內（以較後者為準），向處長提交經修訂的說明書的核實副本或作出修訂的命令的核實副本，以及按要求提交該等譯本。（條例第 43 條；規則第 35 及 36 條）。

對短期專利申請作出批予前修訂

- 16.25 一項短期專利申請的申請人，可在發表將依據有關申請獲批予的專利的說明書的準備工作完成之前的任何時間，主動向處長提出修訂該項專利申請的申請（條例第 120(1)條及規則第 ~~75(1)條~~）。
- 16.26 該項修訂申請須採用專利表格 P8 向處長提出。如申請人建議對短期專利申請所載有的說明書內的說明、權利要求或繪圖作出任何修訂，則處長如認為合適，可規定該申請人在指明的限期內，提交有關經修訂的說明書的謄清副本，而該副本已收納所建議的修訂；以及有關經修訂的說明書的副本，而該副本已收納並指出所建議的修訂（條例第 120(1)條及規則第 75(1)(a)和(2)條）。
- 16.27 如在指明的限期內沒有提交規定副本，則該等規定副本所關乎的修訂請求將視為被撤回（條例第 120(1)條及規則第 75(3)條）。
- 16.28 凡製備關乎短期專利申請的修訂，須符合規則第 58(2)－(3)（說明書）、59（說明）、60（繪圖）、61（撮錄）、62(2)－(12)（文件的大小及呈示）、63（陳述的格式）及 64（權利要求）條分別所指明的規定（視情況所需而定）（條例第 120(1)條及規則第 75(4)條）。

對短期專利作出批予後修訂

16.29 一項短期專利所有人可在以下時間或時段內向處長提出修訂該項專利的說明書的申請—

- (a) 在就該項專利提交實質審查的請求時（條例第 127B(1)(b)條及規則第 81P(2)條）；
- (b) 在該項專利的實質審查期間回應某審查文件時，尤其是在提交審查通知的回應、進一步審查通知的回應、覆核處長的暫定撤銷通知的請求、覆核意見的回應及／或進一步覆核意見的回應時（條例第 127D(3)(b)和(c)條；規則第 81I(3)(b)及 81P(2)條）；及／或
- (c) 在處長發出實質審查證明書後的任何時間（條例第 46(2)(c)條及規則第 38A(1)(b)條）。

16.30 凡申請修訂關乎短期專利的說明書，須採用專利表格 OP7 向處長作出，並須附同收納所建議的修訂的說明書的副本（條例第 46(2)(c)、127B(1)(b)及 127D(3)(b)和(c)條；規則第 38A(2)及 81P(2)條）。

16.31 須藉劃去被補替或刪除的文字、附圖或其他事項，及須為補替的文字、附圖或其他事項劃上底線，以指出所建議的修訂（條例第 46(2)(c)、127B(1)(b)及 127D(3)(b)和(c)條；規則第 38A(2)(b)(i)及 81P(2)(b)條）。

16.32 在處長發出實質審查證明書後提出的修訂申請亦須附同官方費用及以聲明或誓章形式呈交的證據，以確立有關修訂的相關情況（條例第 46(2)(c)條及規則第 38A(2)(b)條；參見本指引第 16.43 – 16.45 節）。

16.33 凡製備關乎短期專利的修訂，須符合規則第 58(2) – (3) (說明書)、59 (說明)、60 (繪圖)、62~~(1)~~ – ~~(13)~~(2) – (12) (文件的大小及呈示) 及 64 (權利要求) 條分別所指明的規定 (視情況所需而定) (條例第 46(2)(c)、127B(1)(b) 及 127D(3)(b) 和 (c) 條；規則第 38A(3)(b) 及 81P(3) 條)。

處長主動作出修訂以承認某註冊商標

16.34 如屬適當，處長可主動修訂載於一項專利申請的說明書和撮錄或一項專利的說明書，藉以承認某註冊商標 (條例第 37ZA(2) (就原授標準專利申請而言)、46(8) (就所有種類的專利 (未獲發實質審查證明書的短期專利則除外) 而言) 及 120(3) (就短期專利申請而言) 條)。

處長對批予前修訂的裁定

16.35 條例第 103(2) 條訂定，凡專利申請的任何修訂擴大在提交的申請中已披露的標的事項，則所作修訂在所擴大的範圍內須屬無效。就附加事項的驗證準則所作的討論載於本指引第 16.47 – 16.51 節中。

16.36 一項擴大專利申請中的權利要求範圍的修訂是法律所容許的，其前設條件是在整體理解該項申請時，經修訂的權利要求所披露的有關發明在過往已在申請中披露。舉例來說，如有關說明已披露某事項，但有關權利要求並沒有如此披露，則申請人可在批予前修訂有關權利要求以包含該事項 (即使該修訂擴大了該等權利要求的範圍)。

16.37 為回應某審查文件而對一項原授標準專利申請提出的修訂請求，除須符合條例第 103 條對附加事

項的規定外，還須使該項申請能符合有關的審查規定（條例第 37W(a)(ii)條）。

- 16.38 雖然修訂一項原授標準專利申請的請求可以在實質審查前提出，即在發表該項申請的準備工作完成之前，提出修訂該項申請的請求一次（條例第 37ZA(1)條及規則第 31ZT(2)(c)條），但是處長不會就該項請求考慮所建議的修訂有否附加任何標的事項至該項申請中，直至處長就該項申請進行實質審查為止。
- 16.39 在審查一項短期專利申請時，處長主要會審視形式上的規定，而不會審視附加事項等其他規定；處長只會在批予後的實質審查期間（如有的話），審查該等其他規定（條例第 117(d)條）。

處長對批予後修訂的裁定

- 16.40 凡專利說明書的任何修訂擴大在提交的申請中已披露的標的事項，則所作修訂在所擴大的範圍內須屬無效。（條例第 103(3)(a)條）。
- 16.41 判斷專利說明書的修訂有否披露任何附加事項，與判斷專利申請的批予前修訂有否披露任何附加事項（而任何該等附加事項超越了提交的申請所披露的事項）的驗證準則是相同的（參見本指引第 16.47 – 16.51 節中所述的附加事項的驗證準則）。
- 16.42 任何批予後修訂亦不可擴大有關專利所賦予的保護範圍（條例第 103(3)(b)條）。換言之，如經所建議修訂的權利要求包含某些事項，而該等事項並未為已獲批予的權利要求所包含，則表示保護範圍有所擴大。

16.43 在 *Re Merck Sharp & Dohme Ltd.* [2002] 3 HKLRD 221 一案中，香港特區上訴法庭裁定，根據當時的條例第 46(1)條（由現行條例第 46(1)及 46(5)條所取代）所容許的修訂是酌情決定的事項。據此，處長亦可行使酌情權以容許或拒絕根據條例第 46 條所提出的批予後修訂的請求。

16.44 就行使酌情權以容許批予後修訂而言，在 *Smith Kline & French Laboratories Limited 訴 Evans Medical Limited* [1989] FSR 561 一案中，Aldous 法官指出管限該酌情權的下列因素：

- (a) 對所有相關因素應作出全面披露；
- (b) 在修訂為相關專利法例所准許的前提下，該修訂將獲容許；
- (c) 迅速地尋求修訂，除非專利權人有延誤的合理理由；
- (d) 藉專利而尋求取得不公平利益的專利權人，其提出的修訂將不獲容許；及
- (e) 專利權人的行為。

16.45 *Smith Kline & French Laboratories Limited* 一案在香港特區案例 *Otter Controls Ltd 訴 Registrar of Patents* [2011] HKEC 1379 及 *Celltrion, Inc. 訴 Genentech, Inc.* [2016] 4 HKLRD 150 中得到認可而被引用。遵循這些案例，在考慮根據條例第 46 條所提出的批予後修訂的請求時，除考慮條例第 103 條的規定外，亦將考慮 *Smith Kline & French Laboratories Limited* 一案的判決中所列明的因素。在這方面，為了促進處長對一項專利的批予後修訂的請求的是非曲直的評估，該請求須附同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)(b)(ii)條）。

16.46 為了回應某審查文件而提交的一項短期專利的修訂請求，除須符合條例第 103 條對附加事項的規定外，還須使該項專利能符合有關的審查規定（條例第 127E(1)(a)(ii)條）。

就批予前及批予後修訂的附加事項的驗證準則

16.47 在 Canon Kabushiki Kaisha 訴 Green Cartridge Co (Hong Kong) Ltd & Another [1995] 1 HKC 768 一案中，當時的香港高等法院採納在英國案例 Bonzel and Schneider (Europe) AG 訴 Intervention Ltd [1991] RPC 553 中所列明的三步檢測，以裁定一項專利的修訂會否引致該項專利的說明書包含超越提交的專利申請所披露的事項的附加事項。

16.48 在 Bonzel 一案中，Aldous 法官裁定，須從擅長有關技術的人的角度理解兩份文件並對該等文件作比較，以作出有否超越所披露的事項的決定。在這方面，法院有三重工作—

- (a) 從擅長有關技術的人的角度弄清提交的專利申請中明示地及隱含地披露了甚麼；
- (b) 對所批予的專利進行同樣的工作；
- (c) 比較兩者所披露的事項，並且判斷有否藉刪除或附加的方式附加任何與發明相關的標的事項—這種比較是嚴格的，即除非在有關申請中清楚地或毫不含糊地披露了該標的事項（不論明示地或隱含地），否則該標的事項將會是附加事項。

16.49 在 Richardson-Vicks Inc.'s Patent [1995] RPC 568 一案中，Jacob 法官把附加事項的驗證準則概括如下：「附加事項的驗證準則是：在審視經修訂的說

明書時，擅長有關技術的人會否得悉任何屬他不能從未經修訂的說明書得悉的東西。」

- 16.50 為了判斷「提交的申請」的原有內容，可考慮在提交日期當日存在的整份說明書。在判斷有關申請在提交時披露了甚麼時，不將下列事項作為考慮因素：
- (a) 撮錄：雖然撮錄為申請的一部分，但是撮錄只可作為技術資料之用，而且不得為任何其他目的而對撮錄加以考慮（條例第 79 條）。在 *Abbott Laboratories Ltd. 訴 Medinol Ltd* [2010] EWHC 2865 (Pat) 一案中，英國專利法院亦裁定，在判斷修訂有否附加事項時，撮錄的內容應不予理會。
 - (b) 優先權文件（例如：聲稱具有優先權所需的過往的申請）：雖然優先權文件構成申請的一部分，但是優先權文件中予以披露而提交的說明書中卻省略的事項是不可隨後附加的。
- 16.51 處長亦可考慮提交的申請中的任何隱含披露。隱含披露所指的是擅長有關技術的人將必然認為已包括在提交的申請中的事項。藉隱含披露而添加的事項必需存在於提交的申請中，且擅長有關技術的人會辨別出該事項。隱含披露不可藉或然率或可能性而確立。僅因特定一組情況可引致某一事實是不充分的。此外，就一項未披露的事項而言，縱使擅長有關技術的人認為附加該項事項是顯然而見，該項事項亦不視為已獲隱含地披露。

有關附加事項的可容許及不可容許修訂的例子

16.52 一項修訂是否可容許取決於個別個案的事實。以下未盡列的例子說明處長可能容許或拒絕的某些修訂。

關於附加事項的可容許修訂

- (a) 在不改變專利申請中的權利要求的解釋的前提下，就先有技術引入進一步資料
- (b) 直接澄清模糊之處，或解決說明書中不一致之處
- (c) 在擅長有關技術的人會判斷為不超越繪圖所披露的事項的前提下，為說明或權利要求添加繪圖已披露的任何事項。

關於附加事項的不可容許修訂

- (a) 將不確定用詞改為特定用詞，從而為權利要求引入新內容，例如把「較高溫度」修訂為「高於 40°C 的溫度」
- (b) 擴闊提交的說明中的技術特徵（例如把「螺旋彈簧支撐」改為「彈性支撐」）以超越提交的原始申請所披露的事項
- (c) 修訂一項申請，而該項申請原先描述及聲稱某裝置為「固定在彈性支撐上」，而並未披露任何特定種類的彈性支撐，以包括該等支撐是或可以是（例如）螺旋彈簧的特定資料。除非有關申請人能夠（舉例來說）證明有關繪圖（如擅長有關技術的人所解讀）顯示有螺旋彈簧，否則此特定資料一般會視為超越原先提交的申請所披露的事項

- (d) 在無合理理由下，引入進一步例子以說明所聲稱具有權利要求的發明（特別是在化學領域中），原因是任何該等進一步例子可表面上擴闊原先提交的申請所披露的範圍
- (e) 加入實驗數據以說明發明的有益效果
- (f) 提述某些特徵（該等特徵只會在某特定背景／文意中予以披露，但該等特徵並不被披露為具任何創造性意義），及在不享有該背景／文意的情況下把該等特徵引入到某權利要求中（*Palmaz's European Patents (UK)* [1999] RPC 47）

發表可容許修訂

- 16.53 就一項原授專利或已獲發實質審查證明書的短期專利而言，處長如根據條例第 46 條接受全部或部分對其所請求的修訂作為可容許的修訂，須發表有關專利說明書的可容許修訂，及於官方公報刊登該項發表一事的公告（條例第 46(3)(a)和(b)條及規則第 38A(6)(a)條）。
- 16.54 就一項短期專利而言，處長如在批予後的實質審查中接受全部或部分對其所請求的修訂作為可容許的修訂，亦須發表有關專利說明書的可容許修訂，及於官方公報刊登該項發表一事的公告（條例第 127E(2)(a)條及規則第 81P(4) - (5)條）。

反對可容許修訂

- 16.55 在處長就發表可容許修訂一事而刊登公告當日之後的 1 個月內，任何人可以專利表格 P2（連同官方費用）向處長提交反對通知，以反對處長所發

表的容許修訂（條例第 46(3)(c)條及規則第 38B 條（就所有種類的專利（未獲發實質審查證明書的短期專利則除外）而言）；條例第 127E(2)(b)條及規則第 81Q 條（就已提出實質審查請求的短期專利個案而言））。如在首個提交反對通知的期限屆滿前提交延展請求，提交反對通知的時限可獲延展 1 個月（規則第 100AAB(2)(a)和(3)(a)條）。

- 16.56 有關反對通知須附同陳述書，並在該陳述書中詳盡列出有關反對人所依賴的事實及所尋求的濟助（條例第 46(3)(c)條及規則第 38B(3)(b)(i)條（就所有種類的專利（未獲發實質審查證明書的短期專利則除外）而言）；條例第 127E(2)(b)條及規則第 81Q(3)(b)(i)條（就已提出實質審查請求的短期專利個案而言））。
- 16.57 有關反對須限於可否容許有關所建議的修訂，例如就有關容許修訂會否構成附加事項（條例第 103(3)(a)條）或擴闊權利要求（條例第 103(3)(b)條）帶出爭論點。
- 16.58 有關反對人不可以經修訂後的權利要求欠缺發明的單一性為理由，反對有關容許修訂（條例第 47 條）。除了針對有關專利權人所建議的修訂之外，有關反對人無論如何亦不可提出針對有關專利的有效性的論點。
- 16.59 在提交有關反對通知及陳述書的同時，須將該反對通知及陳述書的副本，送交有關專利所有人（條例第 46(3)(c)條及規則第 38B(4)條（就所有種類的專利（未獲發實質審查證明書的短期專利則除外）而言）；條例第 127E(2)(b)條及規則第 81Q(4)條（就已提出實質審查請求的短期專利個案而言））。
- 16.60 有關反對人須在提交反對通知及陳述書當日之後的 3 日內，以書面通知處長該反對人已將該等文件的副本送交有關專利所有人（條例第 46(3)(c)條

及規則第 38B(5)條（就所有種類的專利（未獲發實質審查證明書的短期專利則除外）而言）；條例第 127E(2)(b)條及規則第 81Q(5)條（就已提出實質審查請求的短期專利個案而言））。

- 16.61 有關反對人如沒有將有關反對通知及陳述書的副本送交有關專利所有人，或沒有通知處長其已把該等文件送交有關專利所有人，須視為沒有提交該反對通知及陳述書（條例第 46(3)(c)條及規則第 38B(6)條（就所有種類的專利（未獲發實質審查證明書的短期專利則除外）而言）；條例第 127E(2)(b)條及規則第 81Q(6)條（就已提出實質審查請求的短期專利個案而言））。
- 16.62 如要就某一反對通知作出回應，有關專利所有人可以專利表格 P2 向處長提交反陳述，在該反陳述中詳盡列出就有關反對抗辯的理由，且該反陳述須附同官方費用及在有關所有人收到有關反對通知的副本當日之後的 1 個月內提交（條例第 46(3)(c)條及規則第 38C 條（就所有種類的專利（未獲發實質審查證明書的短期專利則除外）而言）；條例第 127E(2)(b)條及規則第 81R 條（就已提出實質審查請求的短期專利個案而言））。如在首個提交反陳述的期限屆滿前提交延展請求，提交反陳述的時限可獲延展 1 個月（規則第 100AAB(2)(a)和(3)(a)條）。
- 16.63 在提交反陳述的同時，須將該反陳述的副本送交有關反對人（條例第 46(3)(c)條及規則第 38C(4)條（就所有種類的專利（未獲發實質審查證明書的短期專利則除外）而言）；條例第 127E(2)(b)條及規則第 81R(4)條（就已提出實質審查請求的短期專利個案而言））。
- 16.64 如有關專利所有人沒有向處長提交反陳述，則修訂有關專利說明書的申請，須視為被撤回（條例第 46(3)(c)條及規則第 38C(5)條（就所有種類的專利（未獲發實質審查證明書的短期專利則除外）

而言)；條例第 127E(2)(b)條及規則第 81R(5)條 (就已提出實質審查請求的短期專利個案而言))。

- 16.65 有關專利所有人或有關反對人可提出聆訊請求 (視情況所需而定) (條例第 46(3)(c)條及規則第 38C(6)條 (就所有種類的專利 (未獲發實質審查證明書的短期專利則除外) 而言)；條例第 127E(2)(b)條及規則第 81R(6)條 (就已提出實質審查請求的短期專利個案而言))。
- 16.66 處長可主動或因應反對的法律程序的某一方的申請，就程序的任何部分，包括其後須依循的程序，發出處長認為合適的指示 (條例第 46(3)(c)條及規則第 38D 條 (就所有種類的專利 (未獲發實質審查證明書的短期專利則除外) 而言)；條例第 127E(2)(b)條及規則第 81S 條 (就已提出實質審查請求的短期專利個案而言))。

可否容許修訂的最終決定

- 16.67 在考慮下列事項後，處長會就是否容許全部或部分有關可容許修訂或拒絕有關可容許修訂作出最終決定—
- (a) 反對通知及陳述書；
 - (b) 反陳述；
 - (c) 反對的法律程序的任何一方在聆訊舉行時作出的申述 (如有的話)；及
 - (d) 由有關專利所有人為確立所建議的修訂的相關情況而呈交的證據 (不適用於就已提出實質審查請求的短期專利個案所請求的修訂)

及／或按照處長發出的指示而呈交的其他證據（如有的話）。

（條例第 46(3)(c)和(5)條及規則第 38E(1)條（就所有種類的專利（未獲發實質審查證明書的短期專利則除外）而言）；條例第 127E(2)(b)和(c)條及規則第 81T(1)條（就已提出實質審查請求的短期專利個案而言））

16.68 如無人針對可容許修訂而提交反對通知，處長須在決定容許全部或部分修訂後，作出最終決定，容許全部或部分修訂（條例第 46(5)條及規則第 38E(2)條（就所有種類的專利（未獲發實質審查證明書的短期專利則除外）而言）；條例第 127E(2)(c)條及規則第 81T(2)條（就已提出實質審查請求的短期專利個案而言））。

16.69 如處長作出最終決定，容許全部或部分可容許修訂作為已容許修訂，處長須：

- (a) 記錄及發表該項已容許修訂；
- (b) 於官方公報，刊登該項發表一事的公告；及
- (c) 將該最終決定通知有關所有人及有關反對人（如有的話）。

（條例第 46(7)條及規則第 38E(3)條（就所有種類的專利（未獲發實質審查證明書的短期專利則除外）而言）；條例第 127E(4)條及規則第 81T(3)條（就已提出實質審查請求的短期專利個案而言））

16.70 如處長作出最終決定，拒絕可容許修訂，處長須：

- (a) 將該最終決定通知有關所有人及有關反對人（如有的話）；及

(b) 於官方公報，刊登該最終決定的公告。

(規則第 38E(4)條 (就所有種類的專利 (未獲發實質審查證明書的短期專利則除外) 而言); 條例第 127E(2)(c)條及規則第 81T(4)條 (就已提出實質審查請求的短期專利個案而言))

16.71 就一項就已提出實質審查請求的短期專利個案提出的批予後修訂請求而言，在某些情況下，即使處長最終決定不容許該項專利的任何可容許修訂，處長仍可繼續進行審查，以決定該項專利是否符合有關的實質審查規定 (規則第 81T(5)條)。

16.72 處長如認為合適，可將反對的法律程序轉介法院 (條例第 46(3)(c)及 133(1)(b)條 (就原授專利及已獲發實質審查證明書的短期專利而言); 條例第 127E(3)條 (就已提出實質審查請求的短期專利個案而言))。

16.72A 就一項就已提出實質審查請求的短期專利提出的批予後修訂請求而言，如處長將有關反對的法律程序轉介法院—

(a) 如法院作出命令容許全部或部分可容許修訂，作為已容許修訂，則處長在收到有關命令後，須：

(i) 記錄及發表該項已容許修訂；

(ii) 於官方公報，刊登該項發表一事的公告；及

(iii) 考慮有關專利，連同該已容許修訂，會否達致符合實質審查規定。

(條例第 127C(2)及 127E(4)條及規則第 81TA(2)和(4)條)

(b) 如法院作出命令，不容許可容許修訂，則處長：

(i) 在收到有關命令後，須於官方公報，刊登該命令的公告；及

(ii) 可繼續進行審查，以決定該項專利是否符合有關的實質審查規定。

(條例第 127C(2)條及規則第 81TA(3)-(5)條)

發表可容許或已容許的批予後修訂

16.73 為發表一項專利的批予後修訂，處長如認為合適，可規定有關專利所有人在指明的限期內提交下列文件—

(a) 有關說明書的謄清副本，而該副本已收納該項修訂；及

(b) 有關說明書的副本，而該副本已收納並指出該項修訂。

(條例第 46(3)(a)和 7(a)條及規則第 38F(2)條 (就所有種類的專利 (未獲發實質審查證明書的短期專利則除外) 而言)；條例第 127E(2)(a)和 4(a)條及規則第 81U(2)條 (就已提出實質審查請求的短期專利個案而言))

16.74 如在指明的限期內沒有提交規定副本，則該等規定副本所關乎的修訂請求須視為被撤回 (條例第 46(3)(a)和 7(a)條及規則第 38F(4)條 (就所有種類的專利 (未獲發實質審查證明書的短期專利則除外) 而言)；條例第 127E(2)(a)和 4(a)條及規則第 81U(4)條 (就已提出實質審查請求的短期專利個案而言))。