

立法會參考資料摘要

《專利條例》(第 514 章)

《2019 年專利(一般)(修訂)規則》

引言

專利註冊處處長(「處長」)根據《2016 年專利(修訂)條例》(「《修訂條例》」)所定的框架,訂立了《2019 年專利(一般)(修訂)規則》,指明所需的詳細常規和程序,以在香港實施原授專利制度及經優化的短期專利制度(以下統稱為「新專利制度」)。

理據

《修訂條例》的框架

2. 立法會在 2016 年 6 月通過及制定了《修訂條例》,以修訂《專利條例》(第 514 章)(「《條例》」),為新專利制度訂立了必要的法律框架。《修訂條例》所定的框架簡述如下—

原授專利制度

- (a) 新引入的原授專利制度將與現時批予標準專利的「再註冊」制度並行,為在香港尋求最長 20 年的標準專利保護提供另一途徑。在原授專利制度下,申請人可在香港直接提交標準專利申請,毋須如現時「再註冊」制度般需要事先在香港以外的指定專利當局提交相應的專利申請;
- (b) 在原授專利制度下,處長在收到原授專利申請後須進行形式審查¹,以確保原授專利申請資料齊備妥當,可在訂明期間內

¹ 形式審查要求處長—

(a) 審查有關原授專利申請是否符合提交申請的最低要求(即有關申請是否載有(i)一項表示現正尋求一項原授標準專利的陳述;(ii)識別申請人身分的資料;及(iii)一份看似是一項發明的說明,或一項對過往就有關發明所提交申請的提述);符合規定者,處長將設定該申請的提交日期;

予以發表；

- (c) 當原授專利申請予以發表後，處長會應申請人的請求進行實質審查，以決定有關原授專利申請是否符合審查規定而可獲批予專利²。如有第三方在訂明期間內就申請提交論述，處長也會在進行實質審查時予以考慮。如申請未能符合某項審查規定，處長須就該原授專利申請提出反對，而申請人可提交申述或建議修訂說明書，以回應處長的反對。申請人亦可提交覆核處長該項反對意見的請求；
- (d) 經實質審查後，處長如認為原授專利申請已符合所有審查規定，便會批予專利和發表該專利批予，否則申請將被拒絕；

經優化的短期專利制度

- (e) 短期專利制度提供了較快捷和便宜的直接申請渠道，為商業壽命較短的發明在香港提供最長 8 年的保護。《修訂條例》優化現行的短期專利制度，以增強其完整性，有關改動包括：
 - (i) 推行短期專利「批予後的實質審查」，容許短期專利所有人或就某短期專利的有效性有合理疑慮或懷疑的第三方，請求處長為該專利進行「批予後的實質審查」；
 - (ii) 就執行未經審查的短期專利，把請求進行上述「批予後的實質審查」作為展開相關法律程序的先決條件；
 - (iii) 要求任何短期專利所有人，在威脅提出侵權訴訟程序時，向所受威脅的人提供有關該短期專利的充分資料，否則有關威脅可被視為無理威脅，而因威脅而受屈的人有權申索濟助；及
 - (iv) 放寬短期專利申請中獨立權利要求的數目上限（由一項

(b) 進一步審查有關申請是否符合其他形式上的規定，如該申請是否載有申請人及發明人的姓名或名稱及其地址、供送達文件的香港地址、一份載有有關發明的說明、至少一項權利要求及該說明或權利要求中提述的繪圖的說明書、一份撮錄，以及支持所聲稱的優先權的文件等；

(c) 在審查期間向申請人發出「不足之處通知書」，要求申請人糾正有關不足之處。

² 審查規定包括《條例》（經《修訂條例》修訂後）新增第 9A 條所列明的可享專利規定，即任何發明如果是新穎的、包含創造性及能作工業應用，則可享專利。相關規定受某些豁除類別所限。

放寬為兩項)。

- (f) 在經優化的短期專利制度下，處長在收到就某短期專利進行實質審查的請求後，會進行實質審查，以決定有關短期專利是否符合審查規定。正如就原授專利申請進行的實質審查，如該短期專利未能符合某項審查規定，處長須就該專利的有效性提出反對，而專利所有人可提交申述或建議修訂說明書，以回應處長的反對。專利所有人亦可提交覆核處長該項反對意見的請求；及
- (g) 經實質審查後，處長如認為該短期專利已符合所有審查規定，便會發出實質審查證明書，作為專利有效的證據，否則該短期專利將被撤銷。

修訂《專利（一般）規則》（第514C章）（「《規則》」）的需要

3. 我們致力在2019年推出新專利制度。儘管《修訂條例》已為新專利制度訂立了基本的框架，但我們仍需修訂《規則》，為新專利制度訂明詳細的常規和程序（包括新專利制度下各項新服務的收費），這是妥善實施新專利制度的先決條件之一。為此，處長行使《條例》第149條賦予處長的權力，於2019年3月12日訂立《2019年專利（一般）（修訂）規則》（「《修訂規則》」）**（附件A）**。

4. 在訂立《修訂規則》時，處長已考慮若干香港以外可作對比的主要專利當局以及數項專利相關條約下一般採用的相應常規和程序³。

立法建議

5. 《規則》的立法修訂案包括以下主要範圍—

- (a) 有關提交和審查原授專利申請的詳細規定及程序（下文第7段）；

³ 這些包括澳洲、中國內地、新加坡及英國的專利常規和程序，以及幾項主要的區域性和國際性專利條約，例如《歐洲專利公約及其實施細則》、《專利合作條約》及《專利法條約》。

- (b) 有關短期專利「批予後的實質審查」的詳細規定及程序（下文第9段）；
- (c) 新專利制度下各項費用（下文第12及13段）；
- (d) 其他相應或技術性質的修訂（下文第14段）。

提交和審查原授專利申請的規定和程序

6. 在原授專利制度下申請批予最長保護期為 20 年的原授專利，可以直接在香港提交有關申請（無需事先在香港以外的指定專利當局提交相應的專利申請⁴）。要獲得上述 20 年的最長保護期，有關專利須在指明日期⁵第三年屆滿時以及隨後每年續期。

7. 根據《修訂條例》就原授專利制度下批予標準專利所訂立的法律框架，《修訂規則》就提交、審查和批予原授專利申請訂明詳細規定和程序，包括—

- (a) 列明提交原授專利申請的規定和程序（例如：申請人提交的指明表格須載有訂明的詳情，包括有關發明的名稱、發明人的姓名或名稱及地址等；已繳交訂明的提交費用；以及其他與發明的說明、繪圖、撮錄和權利要求等有關文件的規定）⁶；
- (b) 開列在原授專利申請中聲稱及恢復優先權⁷的各項相關規定和程序（例如：須在訂明時間／限期內提交優先權陳述書，以及就基於在先申請而聲稱、附加或恢復優先權而提交該在先申請的副本）⁸；

⁴ 此乃在現時專利制度下提交標準專利申請的先決條件。

⁵ 「指明日期」是指在原授專利批予後，首個原授專利申請提交日期的周年日期（經《修訂條例》修訂的《條例》第 39(3) 條）。

⁶ 藉《修訂規則》第 19 條在《規則》加入第 31M 至 31T 條

⁷ 任何人如已在香港、巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方提出專利申請，可在其後的十二個月內，就為同一發明在香港尋求專利保護享有優先權。

⁸ 藉《修訂規則》第 19 條在《規則》加入第 31B 至 31D 條

- (c) 就向處長提出轉介，以便處長裁定為某項發明申請原授專利和獲批予特許的權利，列明相關的規定和程序⁹；
- (d) 就申請人向處長提交其原授專利申請中的任何欠交說明或繪圖，列明相關的規定和程序（例如：申請人須在處長發出通知的日期起兩個月內提交該欠交說明或繪圖）¹⁰；
- (e) 規定處長經審查原授專利申請是否符合基本規定及形式上的規定後，須就該申請中任何不足之處向原授專利申請人發出通知，並列明申請人可在該通知的日期起兩個月內更正有關不足之處，以符合有關基本規定或形式上的規定¹¹；
- (f) 訂定處長就符合形式上的規定的原授專利申請予以發表以及在官方公報就該項發表一事刊登公告的時間，即須在該申請的最早提交日期後的十八個月刊登有關公告¹²；
- (g) 訂定第三方可對已發表的原授專利申請中所載的發明的可享專利性向處長提交其論述的期限，該期限主要按照處長仍可就該申請進行實質審查的期間或該申請仍有待處長完成實質審查的期間而定¹³；
- (h) 訂定原授專利申請人請求處長對其申請進行實質審查的時限，該時限一般為自該申請最早提交日期起三年內¹⁴；
- (i) 若處長為原授專利申請進行實質審查後認為該申請未能符合某項審查規定時，規定處長須向申請人發出一份或多份審查通知，指出有關的審查規定並給予申請人充分機會回應處長的意見¹⁵；

⁹ 藉《修訂規則》第 19 條在《規則》加入第 31E 至 31L 條

¹⁰ 藉《修訂規則》第 19 條在《規則》加入第 31X 條

¹¹ 藉《修訂規則》第 19 條在《規則》加入第 31V 及 31Y 條

¹² 藉《修訂規則》第 19 條在《規則》加入第 31Z 條

¹³ 藉《修訂規則》第 19 條在《規則》加入第 31ZA 條

¹⁴ 藉《修訂規則》第 19 條在《規則》加入第 31ZC 條

¹⁵ 藉《修訂規則》第 19 條在《規則》加入第 31ZD 及 31ZF 條

- (j) 規定原授專利申請人在每份審查通知的日期起四個月內可向處長提交書面回應，以證明該原授專利申請符合有關審查規定，或使該申請達致符合該項規定¹⁶；
- (k) 若處長認為即使申請人就審查通知已提交書面回應，但原授專利申請仍然不符合審查規定時，規定處長須發出暫定拒絕通知以拒絕有關申請¹⁷；
- (l) 列明 (i) 申請人就處長暫定拒絕的決定請求覆核時，提交覆核請求的規定和程序（例如：須在處長發出暫定拒絕通知的日期起兩個月內，以指明表格提交覆核請求、繳付訂明費用等），及 (ii) 申請人在其後覆核過程中須依循的規定和程序（例如：透過提交書面回應，以及接納處長給予的聆訊機會，來回應處長發出的每份覆核意見）¹⁸；
- (m) 若處長經考慮原授專利申請人對處長發出的審查及覆核通知的書面回應後仍認為該申請不符合審查規定時，規定處長須向申請人發出最終拒絕通知，並在其中列出最終拒絕該原授專利申請的理由¹⁹；及
- (n) 若原授專利申請經實質審查後，處長信納該申請符合所有審查規定時，規定處長須為發表該原授專利的批予而決定有關準備工作可被視為已完成的日期，並通知申請人該日期，以批予該原授專利申請²⁰。

為進行短期專利「批予後的實質審查」的規定及程序

8. 短期專利的最長保護期為 8 年。要獲得上述 8 年的最長保護期，有關短期專利須在申請提交日期第四年屆滿時續期。如上文第 2(e)段所述，短期專利提供較快捷及便宜的渠道，保護商業壽命較短的發明。

¹⁶ 藉《修訂規則》第 19 條在《規則》加入第 31ZE 及 31ZG 條

¹⁷ 藉《修訂規則》第 19 條在《規則》加入第 31ZH 條

¹⁸ 藉《修訂規則》第 19 條在《規則》加入第 31ZI 至 31ZM 條

¹⁹ 藉《修訂規則》第 19 條在《規則》加入第 31ZN 條

²⁰ 藉《修訂規則》第 19 條在《規則》加入第 31ZP 條

9. 優化短期專利制度的運作，涉及為短期專利推行「批予後的實質審查」。根據《修訂條例》所訂立的法律框架，《修訂規則》闡明有關「批予後的實質審查」所需的規定和程序，包括—

- (a) 訂定第三方可對短期專利的發明的可享專利性向處長提交論述的期限，一般而言，只要有關專利保護期尚未終止及該專利的有效性尚未確定，該期限仍可持續有效²¹；
- (b) 就短期專利所有人或具合法理據／權益的第三方向處長請求對短期專利進行「批予後的實質審查」，列明相關的規定和程序（例如：須提交指明表格並且繳付訂明費用），及授權處長要求該第三方在指明期限內提交進一步資料及詳情以支持該方請求進行「批予後的實質審查」²²；
- (c) 若處長經實質審查有關的短期專利後認為該專利未能符合某項審查規定時，規定處長須向所有人發出一份或多份審查通知，指出有關的審查規定並給予所有人充分機會回應處長的意見²³；
- (d) 規定短期專利所有人在每份審查通知的日期起兩個月內可向處長提交書面回應，以證明該短期專利符合有關審查規定，或使該專利達致符合該項規定²⁴；
- (e) 若處長認為即使所有人就審查通知已提交書面回應，但短期專利仍然不符合審查規定時，規定處長須發出暫定撤銷通知以撤銷有關專利²⁵；
- (f) 列明 (i) 若所有人就處長暫定撤銷的決定請求覆核時，提交覆核請求的規定和程序（例如：須在處長發出暫定撤銷通知的日期起兩個月內，以指明表格提交覆核請求、繳付訂明費用等），以及 (ii) 所有人在其後覆核過程中須依循的規定和

²¹ 藉《修訂規則》第 57 條在《規則》加入第 79A 條

²² 藉《修訂規則》第 58 條在《規則》加入第 81B 及 81C 條

²³ 藉《修訂規則》第 58 條在《規則》加入第 81D 及 81F 條

²⁴ 藉《修訂規則》第 58 條在《規則》加入第 81E 及 81G 條

²⁵ 藉《修訂規則》第 58 條在《規則》加入第 81H 條

程序（例如：透過提交書面回應，以及接納處長給予的聆訊機會，來回應處長發出的每份覆核意見）²⁶；

- (g) 列明有關短期專利所有人在實質審查時請求修訂短期專利說明書的規定和程序，包括—
 - (i) 處長發表可容許修訂，以便第三方可以提出反對²⁷；
 - (ii) 第三方就反對處長發表的可容許修訂所提交的反對，涉及採用指明表格以提交反對通知並繳付訂明費用²⁸；
 - (iii) 短期專利所有人就反對所提出的抗辯，涉及採用指明表格以提交反陳述並繳付訂明費用²⁹；及
 - (iv) 處長在考慮任何反對通知、反陳述及各方在聆訊時所作出的申述後，決定是否容許處長原先發表的可容許修訂，及發表已容許修訂（如有的話）³⁰；及
- (h) 若處長經考慮短期專利所有人對處長發出的審查及覆核通知的書面回應後仍認為該專利不符合審查規定時，規定處長須向所有人發出最終撤銷通知，並在其中列出最終撤銷該短期專利的理由³¹。

為若干現有收費作調整和為新專利制度推行新收費

10. 關於《條例》中任何事宜或法律程序須支付的費用，在《規則》附錄 2 指明。《修訂規則》修訂附錄 2 以調整若干現有收費項目（下文第 12 段）；及訂明在新專利制度中新收費服務的相關費用（下文第 13 段）。

11. 在制訂調整建議和新收費時，我們已遵循《條例》第 149(6)

²⁶ 藉《修訂規則》第 58 條在《規則》加入第 81I 至 81M 條

²⁷ 藉《修訂規則》第 58 條在《規則》加入第 81P 條

²⁸ 藉《修訂規則》第 58 條在《規則》加入第 81Q 條

²⁹ 藉《修訂規則》第 58 條在《規則》加入第 81R 條

³⁰ 藉《修訂規則》第 58 條在《規則》加入第 81T 條

³¹ 藉《修訂規則》第 58 條在《規則》加入第 81N 條

條³²的法定要求及政府既定政策中有關「用者自付」及收回全部成本的原則。此外，我們亦顧及到有關收費結構和水平有需要具備競爭力，以促進用家使用新專利制度。在這方面，經研究若干香港以外的主要專利當局³³的現有收費後，我們認為現時的建議與該等專利當局的收費相比，整體上具競爭力。根據《條例》第 149(5)條的規定，有關費用的規則是在財政司司長的同意下所訂立³⁴。

12. 對現有某些收費項目的調整建議包括—

- (a) 參照香港以外主要專利當局的相若做法，為以電子方式提交的專利申請提供優惠收費（優惠收費比現時無論是以紙張或電子方法提交專利申請的一般劃一收費減免約 28%³⁵），以鼓勵及推動以電子方法提交專利申請；及
- (b) 為標準專利的每年續期費推行分作三級的累進收費，分別適用於標準專利保護年期的第 4 至第 10 年（每年 450 元）；第 11 至第 15 年（每年 620 元）；及第 16 至第 20 年（每年 850 元），以取代目前標準專利整個 20 年保護期內每年續期費的劃一金額³⁶（有關安排與國際間的普遍做法相符，以降低專利發明在早段的續期成本，同時避免鼓勵專利所有人對一些市場或使用價值低微或下跌中的專利發明的所有權作不必要的延長）。

13. 新專利制度下提供的主要新收費服務及其相關收費包括—

³² 《條例》第 149(6)條規定“根據第(2)(c)款訂立的任何規則可— (a)訂明定於某些水平的各項費用；或(b)規定各項費用須定於某些水平，使政府或其他主管當局在行使本條例下的任何或所有職能時所招致或相當可能招致的開支得以收回，而該等水平不得因參照在行使任何一項特定職能時所招致或相當可能招致的行政費用或其他費用的款額而受到局限。”

³³ 這包括歐洲專利局以及在澳洲、中國內地、新加坡及英國的專利局。

³⁴ 根據《條例》第 149(5)條，除非經財政司司長（根據香港法例第 1 章第 3 條，財政司司長亦指財經事務及庫務局局長）同意，否則不得訂立訂明費用的規則。

³⁵ 在現行「再註冊」制度下的標準專利申請，以電子方法提交紀錄指定專利申請請求／註冊指定專利及批予標準專利請求的官方費用將由現時 380 元減至 275 元（藉《修訂規則》第 75(8)及(9)條修訂附表 2 的第 4 及 5 項目）。以電子方法提交短期專利申請的官方費用將由現時 755 元減至 545 元（藉《修訂規則》第 75(10)條修訂附表 2 的第 6 項目）。另一方面，以紙張形式提交標準專利及短期專利申請的費用（分別為 380 元及 755 元）將維持不變。

³⁶ 藉《修訂規則》第 75(13)條修訂附表 2 的第 13 項

- (a) 以紙張及電子方法提交原授專利申請的費用分別為 480 元及 345 元³⁷；
- (b) 原授專利申請的公告費為 68 元³⁸；
- (c) 為原授專利申請或短期專利進行實質審查的費用為 4,000 元³⁹；
- (d) 在進行實質審查時請求覆核處長暫定拒絕原授專利申請或暫定撤銷短期專利的決定的費用為 1,700 元⁴⁰；及
- (e) 就處長對其暫定拒絕某原授專利申請或對暫定撤銷某短期專利進行覆核而提出聆訊請求，或就請求修訂原授專利／短期專利的說明書而提出聆訊請求，提出該請求的費用為 1,700 元⁴¹。

其他相應或技術性質的修訂

14. 除了制訂新專利制度運作所需的規定及程序外，《規則》亦涵蓋一些其他相應或技術性質的修訂。這些修訂包括－

- (a) 就聲稱原授專利申請所載的發明不具損害性的披露（而有關披露須在原授標準專利申請的提交日期前六個月內發生），開列作出有關聲稱的規定⁴²；
- (b) 就原授專利申請提交分開申請，訂立有關的申請要求⁴³；
- (c) 就涉及核苷酸及胺基酸序列的發明的專利申請中有關序列列表，訂立有關的規定⁴⁴；

³⁷ 藉《修訂規則》第 75(21)條在附表 2 加入第 33 項

³⁸ 藉《修訂規則》第 75(21)條在附表 2 加入第 34 項

³⁹ 藉《修訂規則》第 75(21)條在附表 2 加入第 36 及 42 項

⁴⁰ 藉《修訂規則》第 75(21)條在附表 2 加入第 37 項

⁴¹ 藉《修訂規則》第 75(21)條在附表 2 加入第 38 及 39 項

⁴² 藉《修訂規則》第 19 條在《規則》加入第 31A 及 31ZR 條

⁴³ 藉《修訂規則》第 19 條在《規則》加入第 31ZS 條

⁴⁴ 藉《修訂規則》第 19 及 52 條在《規則》分別加入第 31ZX 及 73A 條

- (d) 為單一項發明構思作定義⁴⁵；
- (e) 就基於在先申請而在專利申請中聲稱具有優先權或為了提交專利申請中的欠交說明或繪圖，訂立關乎在先申請文件的譯本規定⁴⁶；
- (f) 就涉及需要使用微生物的發明的專利申請，訂立有關的披露要求⁴⁷；及
- (g) 為使條文更清晰及更易於閱覽，修訂《規則》中若干條文的標題及重整若干現有條文⁴⁸。

《修訂規則》

15. 《修訂規則》共有 76 條條文，修訂《規則》中不同的條文及在《規則》中加入新條文。各項主要的修訂和新增條文均已列載於上文各段，而《修訂規則》和《規則》相應條文的提述亦詳列於註腳，以便參考。

立法程序時間表

16. 《修訂規則》將於 2019 年 3 月 15 日刊憲及於 2019 年 3 月 20 日提交立法會。經立法會進行先訂立後審議的程序後，《修訂規則》將於處長以憲報公告指定的日期起生效。此日期將與《修訂條例》的生效日期一致。

建議的影響

17. 有關立法建議符合基本法（包括與人權相關的條文），亦不

⁴⁵ 藉《修訂規則》第 33 條在《規則》加入包括第 53A 條的第 6A 部

⁴⁶ 藉《修訂規則》第 37 條在《規則》加入第 56A 至 56D 條

⁴⁷ 藉《修訂規則》第 74 條修訂《規則》的附表 1

⁴⁸ 例子包括《修訂規則》第 2(3)條及附表 2，對《規則》不同條文的標題作出雜項修訂；就有關延展在《規則》下作出任何作為或提起任何法律程序的時限等，藉《修訂規則》第 69、70 及 76 條取代《規則》第 100 條並加入新的第 100AA 至 100AAD 條及新的附表 4。

會影響《條例》的現有約束力。有關建議對環境、家庭、性別及生產力議題沒有影響，而對經濟、財政、公務員及可持續性議題的影響則載於附件 B。

公眾諮詢

18. 專利從業員會代表專利申請人及所有人在新專利制度中向處長提交和進行專利申請，以及處理相關事宜。有見及此，知識產權署在《修訂規則》的草擬過程中曾諮詢專利從業員的主要專業／代表團體⁴⁹，並向他們簡介有關建議。他們普遍支持有關立法建議，並認為建議合理及全面。

19. 我們於 2018 年 6 月 19 日在立法會工商事務委員會的會議上，簡介了我們的法例修訂建議。事務委員會原則上支持當局的修例建議。

宣傳安排

20. 我們會安排發言人答覆查詢。

查詢

21. 如對本參考資料摘要有任何查詢，請聯絡商務及經濟發展局首席助理秘書長（工商）蔡敏君女士（電話：2810 2862）。

商務及經濟發展局

二〇一九年三月十三日

⁴⁹ 這些團體（以英文名稱的排序）為亞洲專利代理人協會香港分會、香港大律師公會知識產權委員會、香港中國專利代理師協會、香港專利師協會、香港專利代理人公會、香港商標師公會及香港律師會知識產權委員會。

《2019年專利(一般)(修訂)規則》

目錄

條次	頁次
1.	生效日期..... 1
2.	修訂《專利(一般)規則》..... 1
3.	加入第 1A 部..... 1
	第 1A 部
	述及發明人
2B.	請求..... 1
2C.	反陳述..... 3
4.	加入第 2 部第 1A 分部..... 3
	第 1A 分部 —— 新穎性
2D.	本條例第 11A 條所指的展覽及會議..... 4
5.	修訂第 3 條(根據本條例第 13(1)(a)或(b)條向處長作出的轉介)..... 4
6.	修訂第 5 條(根據本條例第 13 條作出的命令)..... 6
7.	修訂第 6 條(根據本條例第 13(5)條作出的授權)..... 7
8.	修訂第 7 條(根據本條例第 14(5)條向處長作出的轉介)..... 7
9.	修訂第 8 條(根據本條例第 15 條請求將指定專利申請記錄)..... 8
10.	修訂第 10 條(關於發明的過往披露的細節)..... 8

條次	頁次
11.	取代第 11 條..... 8
	11. 寬限期..... 9
12.	取代第 15、16 及 17 條..... 9
	15. 本條例第 16 條所指的以國際申請為基礎的指定專利申請的發表日期..... 9
	16. 在根據本條例第 18 條進行審查之後作出的通知..... 10
	17. 更正在記錄請求中的不足之處..... 10
13.	修訂第 19 條(根據本條例第 23(1)條請求將指定專利註冊和批予專利)..... 11
14.	取代第 21 條..... 11
	21. 寬限期..... 11
15.	修訂第 23 條(繼根據本條例第 25(1)條在提交時審查之後作出的傳達)..... 11
16.	取代第 24 條..... 12
	24. 更正在註冊與批予請求中的不足之處..... 12
17.	修訂第 29 條(糾正在維持文件中的不足之處以及消除在維持文件中的疑點)..... 12
18.	修訂第 31 條(根據本條例第 34 條將標準專利的申請恢復)..... 13
19.	加入第 3A 部..... 14

第 3A 部

條次	頁次
原授標準專利	
第 1 分部 —— 新穎性及優先權	
31A.	本條例第 37B 條所指的不具損害性的披露..... 14
31B.	根據本條例第 37D 條恢復優先權利..... 15
31C.	根據本條例第 37E 條聲稱具有優先權..... 16
31D.	就原授標準專利的分開申請，聲稱具有優先 權..... 18
第 2 分部 —— 申請的權利	
第 1 次分部 —— 就誰可申請的問題向處長作出轉介	
31E.	釋義..... 19
31F.	轉介..... 19
31G.	反陳述..... 21
31H.	證據..... 22
第 2 次分部 —— 就處長或法庭發出的指示向處長提出申請	
31I.	根據本條例第 37I(4)條向處長提出的申請..... 23
第 3 次分部 —— 本條例第 37J(2)條所指的新原授標準專利申請 及本條例第 37K(2)條所提述的現有原授標準專利申請	
31J.	就本條例第 37J(2)條所指或本條例第 37K(2) 條提述的命令而給予申請人及特許持有人的 處長通知，及本條例第 37K(5)(b)條所指的 特許請求..... 24

條次	頁次
第 4 次分部 —— 就實施或繼續實施發明的特許向處長作出轉介	
31K.	轉介..... 25
31L.	反陳述..... 26
第 3 分部 —— 原授標準專利的申請	
31M.	本條例第 37L 條所指的原授標準專利申請..... 27
31N.	說明..... 29
31O.	在說明中提述的繪圖..... 29
31P.	撮錄..... 32
31Q.	文件的大小及呈示..... 33
31R.	陳述、陳述書、反陳述及證據的格式..... 36
31S.	權利要求..... 36
31T.	根據本條例第 37L(3)(c)條作出的陳述..... 37
31U.	處長發出文件收據..... 38
31V.	在根據本條例第 37M 條進行基本規定的審查 之後作出的通知..... 38
31W.	就本條例第 37M(3)(c)(ii)條提述的對較早前提 出的指明申請的提述而作出的規定..... 39
31X.	就本條例第 37N 條而作出的提交..... 40
第 4 分部 —— 形式上的規定的審查及原授標準專利申請的發表	
31Y.	更正在原授標準專利申請中，在形式上的規 定方面的不足之處..... 41

條次	頁次
31Z.	42
31ZA.	42
第 5 分部 —— 原授標準專利申請的實質審查及原授標準專利的 批予	
31ZB.	43
31ZC.	44
31ZD.	45
31ZE.	46
31ZF.	46
31ZG.	46
31ZH.	47
31ZI.	47
31ZJ.	48
31ZK.	48
31ZL.	49
31ZM.	50
31ZN.	51
31ZO.	51
31ZP.	51
第 6 分部 —— 關於在批予專利前的原授標準專利申請的條文	

條次	頁次
31ZQ.	52
31ZR.	52
31ZS.	52
31ZT.	53
31ZU.	54
31ZV.	55
31ZW.	55
31ZX.	55
20.	56
21.	57
36.	57

條次	頁次
	當局進行的反對或撤銷專利的法律程序
	57
22.	修訂第 37 條(根據本條例第 44 條撤銷標準專利)
	57
23.	廢除第 38 條(根據本條例第 45 條述及發明人)
	58
24.	加入第 38A 至 38F 條
	58
	38A. 在批予專利後申請修訂說明書
	58
	38B. 反對通知
	60
	38C. 反陳述
	61
	38D. 處長發出的指示
	61
	38E. 處長的最終決定
	61
	38F. 根據本條例第 46(3)(a)或(7)(a)條發表修訂
	63
25.	修訂第 40 條(專利的放棄)
	63
26.	修訂第 41 條(處長根據本條例第 49 條以公共秩序或道德 為理由撤銷專利的權力)
	64
27.	加入第 41A 條
	64
	41A. 如有本條例第 55(4)或 56(2)條所述的命令， 處長須通知舊所有人等
	64
28.	修訂第 42A 條(沒有提交供送達文件的地址)
	65
29.	修訂第 43 條(註冊紀錄冊內的記項)
	65
30.	修訂第 44 條(關於本條例第 13(1)條的記項)
	67
31.	修訂第 48 條(根據本條例第 146 條更正專利及申請中的 錯誤)
	68

條次	頁次
32.	修訂第 50 條(查閱註冊紀錄冊)
	68
33.	加入第 6A 部
	68
	第 6A 部
	單一項發明構思
	53A. 單一項發明構思
	69
34.	取代第 54 條
	69
	54. 就本條例第 91(1)(i)條而訂明的在指定專利當 局進行的反對或撤銷專利的法律程序
	69
35.	廢除第 55 條(本條例第 95(1)(b)條所指的展覽或會議)
	69
36.	修訂第 56 條(在處長席前進行的法律程序所採用的語文)
	70
37.	加入第 56A 至 56D 條
	71
	56A. 關乎本規則第 56B 及 56C 條的一般條文
	71
	56B. 關乎本條例第 37E(1)、37M(3)(c)(ii)、111(1) 及 114(3)(c)(ii)條的語文規定
	71
	56C. 關乎本條例第 37N(5)及 114A(5)條的語文規定
	73
	56D. 處長可要求關乎譯本準確性的證據
	73
38.	修訂第 58 條(根據本條例第 113 條申請批予短期專利)
	74
39.	修訂第 59 條(說明)
	74
40.	修訂第 60 條(繪圖)
	75
41.	修訂第 61 條(撮錄)
	78
42.	修訂第 62 條(文件的大小及呈示)
	79

條次	頁次
43.	修訂第 64 條(權利要求)..... 80
44.	取代第 67 條..... 81
67.	在根據本條例第 114 條進行基本規定的審查 之後作出的通知..... 81
45.	加入第 67A 及 67B 條..... 82
67A.	就本條例第 114(3)(c)(ii)條提述的對較早前提 出的指明申請的提述而作出的規定..... 82
67B.	就本條例第 114A 條而作出的提交..... 83
46.	取代第 68 條..... 84
68.	更正在短期專利申請中，在形式上的規定方 面的不足之處..... 84
47.	加入第 68A 及 68B 條..... 85
68A.	就提交查檢報告及繳付提交費或公告費而延 展時限..... 85
68B.	根據本條例第 110A 條恢復優先權利..... 85
48.	取代第 69 條..... 87
69.	根據本條例第 111 條聲稱具有優先權..... 87
49.	加入第 69A 條..... 89
69A.	就短期專利的分開申請，聲稱具有優先權..... 89
50.	修訂第 70 條(根據本條例第 109(b)條就不具損害性披露 作出的聲稱)..... 89

條次	頁次
51.	取代第 73 條..... 90
73.	就短期專利申請(為需要使用微生物的發明而 提出者)而言，根據本條例第 149(2A)條作出 關乎該項申請的規定..... 90
52.	加入第 73A 條..... 90
73A.	就在短期專利申請(為涉及核苷酸及胺基酸序 列的發明而提出者)中的序列列表而作出的規 定..... 91
53.	修訂第 74 條(根據本條例第 116 條提出的短期專利的分 開申請)..... 91
54.	加入第 74A 條..... 92
74A.	根據本條例第 109(a)條就不具損害性披露作 出的聲稱..... 92
55.	取代第 75 條..... 92
75.	根據本條例第 120(1)條在批予專利前提出修 訂短期專利申請的請求..... 92
56.	取代第 78 條..... 93
78.	根據本條例第 125 條提出以國際申請為基礎 的短期專利申請..... 93
57.	加入第 79A 條..... 94
79A.	第三方的論述..... 94
58.	加入第 9 部第 5 及 6 分部..... 95

條次	頁次
第 5 分部 —— 短期專利的實質審查	
81A.	釋義..... 95
81B.	實質審查的請求..... 96
81C.	處長可要求進一步的資料及詳情..... 97
81D.	審查通知..... 97
81E.	審查通知的回應..... 98
81F.	進一步審查通知..... 98
81G.	進一步審查通知的回應..... 98
81H.	暫定撤銷通知..... 99
81I.	覆核請求..... 99
81J.	覆核意見..... 100
81K.	覆核意見的回應..... 100
81L.	進一步覆核意見..... 101
81M.	進一步覆核意見的回應..... 102
81N.	最終撤銷通知..... 103
81O.	在有關的審查規定獲符合時，繼續進行實質 審查..... 103
第 6 分部 —— 短期專利獲批予後的修訂	
81P.	根據本條例第 127B(1)(b)或 127D(3)(b)條，在 批予專利後請求修訂短期專利的說明書..... 104
81Q.	反對通知..... 105

條次	頁次
81R.	反陳述..... 105
81S.	處長發出的指示..... 106
81T.	處長根據本條例第 127E(2)(c)條作出的決定..... 106
81U.	根據本條例第 127E(2)(a)或(4)(a)條發表修訂..... 108
81V.	處長依循本規則第 9 部第 5 分部的程序..... 108
59.	修訂第 82 條(處長的酌情決定權)..... 109
60.	加入第 82A 條..... 110
82A.	本規則第 38C(6)或 81R(6)條提述的請求..... 110
61.	修訂第 83 條(公開聆訊)..... 112
62.	修訂第 87 條(訟費保證金)..... 112
63.	修訂第 88 條(根據本條例第 147 條請求提供資料)..... 113
64.	修訂第 89 條(限制根據本條例第 147 條查閱文件)..... 113
65.	修訂第 90 條(機密文件)..... 113
66.	修訂第 91 條(本條例第 147(3)條所指的目錄資料)..... 113
67.	修訂第 94 條(不當之處的更正)..... 114
68.	加入第 98A 條..... 114
98A.	處長可製作及送交文件副本..... 114
69.	取代第 100 條..... 114
100.	釋義..... 115
70.	加入第 100AA 至 100AAD 條..... 115

條次	頁次
100AA. 延展時限——一般條文	115
100AAB. 因應請求而批予延展期	116
100AAC. 為郵政服務的失效或不當延誤、自然災害或 罷工而批予延展期	117
100AAD. 為沒有提交譯本或音譯而批予延展期	117
71. 修訂第 106 條(註冊紀錄冊的記項)	118
72. 修訂第 113 條(關乎《2004 年專利(一般)(修訂)規則》的 過渡性條文)	119
73. 加入第 114 條	119
114. 關乎《2019 年專利(一般)(修訂)規則》的過渡 條文	119
74. 修訂附表 1(微生物)	119
75. 修訂附表 2(費用)	129
76. 加入附表 4	134
附表 4 時限	135
附表 1 關於《專利(一般)規則》中以“轉錄標準專利”代替 “標準專利”或“專利”的輕微修訂	143
附表 2 關於條文標題的修訂	145

《2019 年專利(一般)(修訂)規則》

(由專利註冊處處長根據《專利條例》(第 514 章)第 149 條並經財政司
司長同意而訂立)

1. 生效日期

本規則自專利註冊處處長以憲報公告指定的日期起實施。

2. 修訂《專利(一般)規則》

- (1) 《專利(一般)規則》(第 514 章, 附屬法例 C)(《主體規則》)現予修訂, 修訂方式列於第(2)及(3)款及第 3 至 76 條。
- (2) 附表 1 第 2 欄所列的《主體規則》條文現予修訂, 廢除列於該附表第 3 欄的文字而代以列於該附表第 4 欄的文字。
- (3) 《主體規則》的某些部及分部的標題現予修訂, 修訂方式列於附表 2。

3. 加入第 1A 部

在第 1 部之後 ——
加入

“第 1A 部

述及發明人

2B. 請求

- (1) 任何人(請求人)可向處長就本條例第 9F(1)或(2)條提出以下請求(請求) ——
 - (a) 就本條例第 9F(1)條請求作出某項裁斷而言——
請求人有權在以下項目中, 被述為某項發明的發明人或共同發明人 ——

- (i) 就該項發明而提出並已發表的任何專利申請；或
- (ii) 就該項發明而批予的任何專利；或
- (b) 就本條例第 9F(2)條請求作出某項裁斷而言——某人在以下項目中，不應被述為某項發明的唯一發明人或其中一名共同發明人——
 - (i) 就該項發明而提出並已發表的任何專利申請；或
 - (ii) 就該項發明而批予的任何專利。
- (2) 請求須——
 - (a) 採用指明表格；
 - (b) 附同——
 - (i) 陳述書，列出——
 - (A) 請求人所依賴的事實；及
 - (B) 所尋求的裁斷；及
 - (ii) 該項請求的訂明費用；及
 - (c) 提交予處長。
- (3) 提交請求的請求人，須同時——
 - (a) 將該項請求及有關陳述書的副本，送交每名符合第(4)款所指明條件的人；
 - (b) 在該項請求及該陳述書的每份副本上，附連載有所有該等人的姓名或名稱及地址的列表；及
 - (c) 將該等姓名或名稱及地址，以書面通知處長。
- (4) 有關條件是——
 - (a) 有關的人並非請求人；及
 - (b) 有關的人符合任何以下描述——
 - (i) 該人已註冊為有關專利所有人；

- (ii) 該人是有關專利的申請人；
- (iii) 該人已在有關專利申請或有關專利中，獲識別為有關發明的發明人或共同發明人；
- (iv) 該人已在有關陳述書中，獲識別為有關發明的發明人或共同發明人；
- (v) 該人已在註冊紀錄冊內，顯示為具有在有關專利申請或有關專利中，或在有關專利申請或有關專利下的權利。

2C. 反陳述

- (1) 某人凡根據本規則第 2B(3)(a)條收到某項請求及陳述書的副本，並擬反對該項請求(反對人)，可向處長提交反陳述。
- (2) 反陳述須在反對人收到有關請求及陳述書的副本當日之後的3個月內提交。
- (3) 反陳述須——
 - (a) 採用指明表格；
 - (b) 列出反對的理由；及
 - (c) 附同該反陳述的訂明費用。
- (4) 提交反陳述的反對人，須同時將該反陳述的副本送交——
 - (a) 提出有關請求的人；及
 - (b) 所有獲送交有關請求及陳述書的副本的其他人。
- (5) 處長可主動或因應有關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。”。

- 4. 加入第2部第1A分部
第2部，在第1分部之前——

加入

“第1A分部 —— 新穎性

2D. 本條例第11A條所指的展覽及會議

就本條例第11A(2)(b)(ii)條而訂明的展覽及會議如下 ——

- (a) 在1928年11月22日於巴黎簽訂而適用於香港的《國際展覽公約》(此為“Convention on International Exhibitions”的譯名)中的條款所指的正式的或獲正式認可的國際展覽；
- (b) 獲中央人民政府贊助或認可的國際展覽；
- (c) 由以下機關或組織舉辦的學術或科技會議 ——
 - (i) 中央人民政府的主管機關；或
 - (ii) 獲中央人民政府認可的全國性學術或科技組織。”。

5. 修訂第3條(根據本條例第13(1)(a)或(b)條向處長作出的轉介)

- (1) 第3(3)(c)條，在“申請”之後 ——

加入

“不屬該項轉介的一方，而”。

- (2) 第3(4)條，在“通知處長”之前 ——

加入

“，以書面”。

- (3) 第3(7)條 ——

廢除

“獲根據第(2)、(3)或(5)款送交”

代以

“根據第(2)、(3)或(5)款收到”。

- (4) 第3(7)條 ——

廢除

“他(反對人)須在自該等副本送交予他的日期”

代以

“該人(反對人)須在自收到該等副本當日”。

- (5) 第3條 ——

廢除第(9)款

代以

“(9) 第(8)(a)、(b)或(c)款提述的人 ——

- (a) 可在收到有關反陳述的副本當日之後的3個月內，提交證據以支持作出轉介的人的案情；及
- (b) 如提交該證據——須將該證據的副本送交 ——
 - (i) 反對人；及
 - (ii) 如該證據並非由作出轉介的人提交——作出轉介的人。”。

- (6) 在第3(9)條之後 ——

加入

“(9A) 第(8)(b)或(c)款提述的人，在根據第(9)款提交證據時，即加入成為有關轉介的一方。”。

- (7) 第3(10)條 ——

廢除

在“反對人”之後的所有字句

代以

“在自收到根據第(9)款送交的證據的副本當日起計的3個月內，或(如沒有人根據該款提交證據)在提交有關證據的時限屆滿後的3個月內 ——

- (a) 可提交支持其案情的證據；及

(b) 如提交該證據——須將該證據的副本送交 ——

(i) 作出轉介的人；及

(ii) 根據第(9)款提交證據的任何其他人。”。

(8) 第3(11)條 ——

廢除

在“可在自”之後的所有字句

代以

“收到該副本當日起計的 3 個月內，提交嚴格限於作為答覆反對人的證據的事宜的進一步證據(該等證據)，而如該人提交該等證據，該人須將該等證據的副本送交 ——

(a) 反對人；及

(b) 如該等證據是由上述其他人提交的——作出轉介的人。”。

(9) 第3條 ——

廢除第(13)款

代以

“(13) 處長可主動或因應有關轉介的某一方的申請，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。”。

6. 修訂第5條(根據本條例第13條作出的命令)

第5(2)(a)及(b)條 ——

廢除

“，則為在自通知根據第(1)款送交予他”

代以

“——在自第(1)款所指的通知”。

7. 修訂第6條(根據本條例第13(5)條作出的授權)

第6(3)條 ——

廢除

“其後的程序給予他”

代以

“程序的任何部分，包括其後須依循的程序，發出處長”。

8. 修訂第7條(根據本條例第14(5)條向處長作出的轉介)

(1) 第7(3)條 ——

廢除

“他須”

代以

“該收件人須”。

(2) 第7(3)條 ——

廢除

“該等副本送交予他的日期”

代以

“收到該等副本當日”。

(3) 第7(3)條，英文文本 ——

廢除

“his”

代以

“the recipient's”。

(4) 第7(5)條 ——

廢除

“其後的程序給予他”

代以

“程序的任何部分，包括其後須依循的程序，發出處長”。

9. 修訂第8條(根據本條例第15條請求將指定專利申請記錄)

(1) 第8(2)(d)條 ——

廢除第(iv)節

代以

“(iv) 以下日期 ——

(A) 如該項指定專利申請是以本規則第15(1)(a)(i)、(ii)或(iii)條(視情況所需而定)提述的國際申請為基礎——指定專利當局為顯示該項國際申請已進入其國家階段而發表該項國際申請的日期；或

(B) (如適用的話)本規則第15(1)(b)條提述的發出正式通知的日期；”。

(2) 第8(2)(d)條 ——

廢除第(v)節。

10. 修訂第10條(關於發明的過往披露的細節)

第10(a)條 ——

廢除

“55”

代以

“2D”。

11. 取代第11條

第11條 ——

廢除該條

代以

“11. 寬限期

根據本條例第15(4)條須繳付的提交費或公告費，如在該條指明的時限內未予繳付，而在寬限期內連同附加費予以繳付，則該費用須視為已在該時限內繳付；上述寬限期須符合以下說明 ——

(a) 處長藉給予有關申請人通知所容許；及

(b) 始結如下 ——

(i) 在該時限屆滿當日開始；及

(ii) 在該通知的日期後的1個月屆滿時結束。”。

12. 取代第15、16及17條

第15、16及17條 ——

廢除該等條文

代以

“15. 本條例第16條所指的以國際申請為基礎的指定專利申請的發表日期

(1) 就本條例第15(1)條而言，儘管有本條例第5(2)(d)(ii)條的規定 ——

(a) 對本條例第16(a)(i)條所指的以國際申請為基礎的指定專利申請的發表日期的提述 ——

(i) 在國際申請指定歐洲專利局的情況下——須解釋為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》(此為“Bulletin”的譯名)中發表的日期；

(ii) 在國際申請指定聯合王國專利局的情況下——須解釋為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)》(此為“Official Journal (Patents)”的譯名)中發表的日期；或
- (iii) 在國際申請指定國家知識產權局的情況下——須解釋為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《專利公報》中發表的日期；及
- (b) 本條例第16(a)(ii)條提述的其他日期，凡對國際局以中文發表的指定國家知識產權局的國際申請適用，須解釋為國家知識產權局發出以下正式通知的日期：述明該項國際申請已進入國家知識產權局的國家階段的正式通知。
- (2) 凡本條例第16(a)(ii)條適用於某項申請，該項申請須附同國家知識產權局發出的正式通知的副本。
16. 在根據本條例第18條進行審查之後作出的通知
- (1) 如某項記錄請求不符合本條例第17(1)條的任何規定，處長須藉給予有關申請人通知，通知該申請人以下事項：除非該申請人在該通知的日期後的1個月內，更正有關不足之處，否則該項請求不得作為轉錄標準專利申請處理。
- (2) 如有關申請人在上述時限內更正上述不足之處，則處長須告知該申請人，設定予有關記錄請求的提交日期。
17. 更正在記錄請求中的不足之處
- 如根據本條例第19(1)條對記錄請求作出的審查，顯露在該項請求中有可予更正的不足之處，處長須藉給予有關申請人通知，要求該申請人在該通知的日期後的2個月內，更正該等不足之處。”。

13. 修訂第19條(根據本條例第23(1)條請求將指定專利註冊和批予專利)
- 第19(1)條 ——
- 廢除
- “，並由申請人簽署”。
14. 取代第21條
- 第21條 ——
- 廢除該條
- 代以
- “21. 寬限期
- 根據本條例第23(5)條須繳付的提交費或公告費，如在該條指明的時限內未予繳付，而在寬限期內連同附加費予以繳付，則該費用須視為已在該時限內繳付；上述寬限期須符合以下說明 ——
- (a) 處長藉給予有關申請人通知所容許；及
- (b) 始結如下 ——
- (i) 在該時限屆滿當日開始；及
- (ii) 在該通知的日期後的1個月屆滿時結束。”。
15. 修訂第23條(繼根據本條例第25(1)條在提交時審查之後作出的傳達)
- (1) 第23條，標題 ——
- 廢除
- “繼根據本條例第25(1)條在提交時審查”
- 代以
- “在根據本條例第25(1)條進行審查”。

- (2) 第 23(1)條 ——
廢除
“25(3)(b)”
代以
“25(4)”。

16. 取代第 24 條

- 第 24 條 ——
廢除該條
代以

“24. 更正在註冊與批予請求中的不足之處

如根據本條例第 26(1)條對註冊與批予請求作出的審查，顯露在該項請求中有可予更正的不足之處，處長須藉給予有關申請人通知，要求該申請人在該通知的日期後的 2 個月內，更正該等不足之處。”。

17. 修訂第 29 條(糾正在維持文件中的不足之處以及消除在維持文件中的疑點)

- (1) 第 29 條，標題 ——
廢除
“糾正”
代以
“更正”。
- (2) 第 29 條 ——
廢除第(1)及(2)款
代以
“(1) 在以下情況下，第(2)款適用 ——

- (a) 處長注意到在根據本條例第 33(2)條提出的某項維持申請中，有不足之處；或
(b) 處長有理由懷疑在該項申請中任何陳述的真實性。

- (2) 處長須藉給予有關申請人通知，通知該申請人以下事項：除非該申請人在該通知的日期後的 2 個月內，更正有關不足之處或消除有關疑點(視情況所需而定)，否則有關維持申請須予拒絕。”。

- (3) 第 29 條 ——
廢除第(3)款。

18. 修訂第 31 條(根據本條例第 34 條將標準專利的申請恢復)

- (1) 第 31(1)條 ——
廢除
“，及由申請人簽署”。

- (2) 第 31(2)條 ——
廢除
“並在不局限該等事宜的情況下包括指出以下事宜的陳述”
代以
“指出”。

- (3) 在第 31(2)條之後 ——
加入

“(2A) 申請人須向處長提交證據，以令處長就本條例第 34(3)(a)條而言，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。

(2B) 如有關申請沒有附同第(2A)款規定的證據，處長須指明須向處長提交該證據的限期。”。

- (4) 第 31(3)條，在“陳述”之後 ——

加入

“及有關證據(如有的話)”。

(5) 第 31 條 ——

廢除第(5)款

代以

“(5) 處長如決定批准有關申請，須藉給予申請人通知，要求該申請人在該通知的日期後的 2 個月內，提交就本條例第 33(2)條所指明的申請。

(6) 申請須 ——

(a) 採用指明表格；及

(b) 附同任何未繳付的維持費，以及就本條例第 33(4)條所訂明的任何附加費。

(7) 處長在收到申請後，須 ——

(a) 命令將有關轉錄標準專利申請恢復；及

(b) 於官方公報，刊登該項命令一事的公告。”。

19. 加入第 3A 部

在第 4 部之前 ——

加入

“第 3A 部

原授標準專利

第 1 分部 —— 新穎性及優先權

31A. 本條例第 37B 條所指的不具損害性的披露

就本條例第 37B(2)(b)(ii)條而訂明的書面證據如下 ——

(a) 由負責舉辦該條提述的國際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) 該項發明經該主管當局妥為認證的辨識方法。

31B. 根據本條例第 37D 條恢復優先權利

(1) 本條適用於就優先權利而根據本條例第 37D 條提出的恢復申請，而該優先權利關乎本條例第 37D(1)(b)條提述的其後提出的原授標準專利申請。

(2) 恢復申請須 ——

(a) 採用指明表格；

(b) 附同 ——

(i) 本條例第 37E(1)條提述的優先權陳述書；

(ii) 符合以下說明的證據 ——

(A) 用以證明為何在本條例第 37C(2)條提述的 12 個月期間屆滿前，並無提交其後提出的原授標準專利申請；及

(B) 就本條例第 37D(5)條而言，用以令處長信納已採取在有關個案的情況下所需的所有合理謹慎措施；及

(iii) 恢復申請的訂明費用；及

(c) 提交予處長。

(3) 如有關恢復申請沒有附同第(2)(b)(ii)款所規定的證據，處長須指明須向處長提交該證據的限期。

(4) 如在提交的優先權陳述書中有任何不足之處，處長須指明該不足之處須予更正的限期。

(5) 在以下情況下，有關恢復申請須視為被撤回 ——

- (a) 有關證據沒有在根據第(3)款指明的限期內提交；或
 - (b) 有關不足之處沒有在根據第(4)款指明的限期內更正。
- (6) 如處長批准有關恢復申請，則以下文件須在處長指明的限期內，向處長提交 ——
- (a) 獲恢復的優先權利所基於的有關專利申請(過往的申請)的副本；及
 - (b) 符合以下說明的證明書(證明書)的副本 ——
 - (i) 由收到過往的申請的主管當局發出；及
 - (ii) 述明過往的申請的提交日期。
- (7) 如過往的申請是本條例第 37A 條所界定的香港申請，其副本及證明書的副本須視為已經依時提交。
- (8) 如過往的申請或證明書並非採用中文或英文 ——
- (a) 本規則第 56(1)及 56A 條適用於該項申請或該證明書；及
 - (b) 處長可就該項申請，根據本規則第 56B(5)條作出規定。
- (9) 就有關文件而言(即過往的申請的副本、證明書的副本或藉第(8)款而適用的本規則第 56(1)、56A 及 56B(5)條所規定的譯本)，如處長在根據本規則提交該文件的限期屆滿前，已獲提供該文件，則該文件須視為已經依時提交。

31C. 根據本條例第 37E 條聲稱具有優先權

- (1) 除本規則第 31D 條另有規定外，在以下情況下，本條適用 ——
- (a) 提出某項原授標準專利申請(其後的申請)的某申請人，根據本條例第 37E 條聲稱具有某項非香港申請或香港申請(過往的申請)的優先權；及

- (b) 其後的申請的提交日期，是在過往的申請的提交日期後的 12 個月內。
- (2) 有關申請人須向處長提交 ——
- (a) 優先權陳述書；及
 - (b) 第(7)款提述的文件。
- (3) 優先權陳述書須以指明表格，連同其後的申請向處長提交。
- (4) 儘管有第(3)款的規定，如第(5)款指明的條件符合，有關優先權陳述書可在所聲稱的最早優先權日期後的 16 個月內提交。
- (5) 有關條件是 ——
- (a) 有關優先權陳述書附同訂明費用；及
 - (b) 以下其中一項條件 ——
 - (i) 有關申請人沒有根據本條例第 37Q(2)條，提出發表其後的申請的請求；
 - (ii) 如有關申請人已提出請求——在為其後的申請的發表所作的準備工作完成之前，該項請求已被撤回。
- (6) 有關優先權陳述書須述明以下關乎過往的申請的詳情 ——
- (a) 提交日期；
 - (b) 申請編號；
 - (c) 過往的申請，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。
- (7) 以下文件須在所聲稱的最早優先權日期後的 16 個月內，向處長提交 ——
- (a) 過往的申請的副本；及
 - (b) 符合以下說明的證明書(證明書)的副本 ——

- (i) 由收到過往的申請的主管當局發出；及
 - (ii) 述明過往的申請的提交日期。
- (8) 如過往的申請屬香港申請，其副本及證明書的副本須視為已經依時提交。
- (9) 如過往的申請或證明書並非採用中文或英文 ——
- (a) 本規則第 56(1)及 56A 條適用於該項申請或該證明書；及
 - (b) 處長可就該項申請，根據本規則第 56B(5)條作出規定。
- (10) 就有關文件而言(即過往的申請的副本、證明書的副本或藉第(9)款而適用的本規則第 56(1)、56A 及 56B(5)條所規定的譯本)，如處長在根據本規則提交該文件的限期屆滿前，已獲提供該文件，則該文件須視為已經依時提交。
- (11) 在本條中 ——
- 非香港申請* (non-Hong Kong application)具有本條例第 37A 條所給予的涵義；
- 香港申請* (Hong Kong application)具有本條例第 37A 條所給予的涵義。

31D. 就原授標準專利的分開申請，聲稱具有優先權

- (1) 在以下情況下，本條適用 ——
- (a) 本條例第 37Z(1)(a)條提述的較早的原授標準專利申請已經提交；及
 - (b) 有關申請人或其所有權繼承人提交某項本條例第 37Z(1)(b)條提述的新申請，而該項新申請符合本條例第 37Z(3)條指明的條件。
- (2) 凡沒有人就較早的原授標準專利申請聲稱具有某優先權利，則不得就有關新申請聲稱具有該項權利。

第2分部 —— 申請的權利

第1次分部 —— 就誰可申請的問題向處長作出轉介

31E. 釋義

在本次分部中 ——

反陳述 (counter-statement)——參閱本規則第 31G(1)條；

反對人 (opponent)——參閱本規則第 31G(1)條；

收件人 (recipient)——參閱本規則第 31F(2)(a)條；

陳述書 (statement)——參閱本規則第 31F(1)(b)(i)條；

轉介 (reference)指根據本條例第 37H(1)(a)或(b)條就某問題向處長作出的轉介；

轉介人 (referrer)指作出轉介的人；

額外收件人 (additional recipient)——參閱本規則第 31F(4)(a)條。

31F. 轉介

(1) 轉介須 ——

(a) 採用指明表格；

(b) 附同 ——

(i) 陳述書，列出 ——

(A) 所轉介的問題的性質；

(B) 轉介人所依賴的事實；及

(C) 所尋求的命令或濟助；及

(ii) 轉介的訂明費用；及

(c) 提交予處長。

(2) 提交轉介的轉介人，須同時 ——

- (a) 將該項轉介及有關陳述書的副本，送交每名符合第(3)款所指明條件的人(收件人)；
 - (b) 在該項轉介及該陳述書的每份副本上，附連載有所有收件人的姓名或名稱及地址的列表；及
 - (c) 將該等姓名或名稱及地址，以書面通知處長。
- (3) 有關條件是 ——
- (a) 有關的人並非有關轉介的一方；
 - (b) 就根據本條例第 37H(1)(a)條作出的某項轉介而言，有關的人符合以下條件 ——
 - (i) 在該項轉介中，該人被指稱為有權就有關發明申請批予原授標準專利，而該項發明屬該項轉介的標的；或
 - (ii) 轉介人相信該人是有關發明的發明人或共同發明人；
 - (c) 就根據本條例第 37H(1)(b)條作出的某項轉介而言，有關的人 ——
 - (i) 是有關申請的共同所有人，而就在該項轉介中尋求的命令或濟助，該人並無另行表示同意作出該命令或批予該濟助；或
 - (ii) 符合以下條件 ——
 - (A) 在該項轉介中，該人被指稱為應獲移轉或批予在有關申請中或在有關申請下的任何權利；或
 - (B) 轉介人相信該人是有關發明的發明人或共同發明人；及
 - (d) 就在有關申請已發表之後才提交的某項轉介而言，有關的人已在註冊紀錄冊內，顯示為具有在該項申請中或在該項申請下的權利。
- (4) 如轉介在有關原授標準專利申請已發表之前提交，則處長須 ——

- (a) 將該項轉介及有關陳述書的副本，送交每名符合第(5)款所指明條件的人(額外收件人)；及
 - (b) 將載有所有收件人及額外收件人的姓名或名稱及地址的列表，送交 ——
 - (i) 轉介人；
 - (ii) 每名收件人；及
 - (iii) 每名額外收件人。
- (5) 有關條件是 ——
- (a) 有關的人並非有關轉介的一方；
 - (b) 有關的人並非收件人；及
 - (c) 有關的人 ——
 - (i) 是有關原授標準專利申請的申請人；或
 - (ii) 在本規則第 46(1)條所提述、將關乎該項原授標準專利申請的交易、文書或事件註冊的申請中或關乎該交易、文書或事件的通知中，顯示為具有在該項原授標準專利申請中或在該項原授標準專利申請下的權利。

31G. 反陳述

- (1) 某收件人或額外收件人，凡根據本規則第 31F(2)或(4)條收到某項轉介及陳述書的副本，並擬就在該項轉介中尋求的命令或濟助，反對作出該命令或批予該濟助(反對人)，可向處長提交反陳述。
- (2) 反陳述須在反對人收到有關轉介的副本當日之後的 3 個月內提交。
- (3) 反陳述須 ——
 - (a) 採用指明表格；
 - (b) 列出反對的理由；及

- (c) 附同該反陳述的訂明費用。
- (4) 提交反陳述的反對人，須同時將該反陳述的副本送交——
- (a) 轉介人；
- (b) 符合以下說明的收件人——
- (i) 並非反對人；及
- (ii) 其姓名或名稱及地址在本規則第 31F(2)(b) 或(4)(b)條所述的列表出現；及
- (c) 符合以下說明的額外收件人——
- (i) 並非反對人；及
- (ii) 其姓名或名稱及地址在本規則第 31F(4)(b) 條所述的列表出現。

31H. 證據

- (1) 本規則第 31G(4)(a)、(b)或(c)條提述的人，可提交支持轉介人案情的證據。
- (2) 本規則第 31G(4)(b)或(c)條提述的人，在根據第(1)款提交證據時，即加入成為有關轉介的一方。
- (3) 有關證據須在有關的人收到最後的反陳述副本當日之後的 3 個月內，向處長提交。
- (4) 根據第(1)款提交證據的人，須同時將該證據的副本送交——
- (a) 反對人；及
- (b) 如該人並非轉介人——轉介人。
- (5) 反對人可提交支持其案情的證據。
- (6) 反對人的證據須在以下限期內向處長提交——
- (a) 如有證據副本根據第(4)(a)款送交——在該反對人根據該款收到最後的證據副本當日之後的 3 個月；或

- (b) 如沒有證據副本根據第(4)(a)款送交——在根據該款須送交證據副本的時限後的 3 個月。
- (7) 根據第(5)款提交證據的反對人，須同時將該證據的副本送交——
- (a) 轉介人；及
- (b) 已根據第(1)款提交證據的任何其他人。
- (8) 在符合第(10)款的規定下，有關轉介人及有關其他人在根據第(7)款收到最後的反對人證據副本當日之後的 3 個月內，可提交進一步證據，答覆根據第(5)款提交的反對人的證據。
- (9) 根據第(8)款提交進一步證據的人，須同時將該證據的副本送交——
- (a) 反對人；及
- (b) 如該人並非轉介人——轉介人。
- (10) 除獲處長批予許可或發出指示外，不得提交進一步的證據。
- (11) 處長可主動或因應有關轉介的某一方的申請，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。

第 2 次分部 —— 就處長或法庭發出的指示向處長提出申請**31I. 根據本條例第 37I(4)條向處長提出的申請**

- (1) 凡有指示根據本條例第 37I(1)(d)(ii)條向後者發出，而前者就該等指示而根據本條例第 37I(4)條提出申請，則本條適用於該項申請。
- (2) 申請須——
- (a) 採用指明表格；
- (b) 附同——

- (i) 陳述書，列出 ——
 - (A) 申請人所依賴的事實；及
 - (B) 所尋求的授權的性質；及
- (ii) 申請的訂明費用；及
- (c) 提交予處長。
- (3) 前者在提交有關申請時，須將該項申請及有關陳述書的副本送交後者。
- (4) 處長可主動或因應有關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。
- (5) 在本條中 ——
 - 前者* (person B) 具有本條例第 37I(4) 條所給予的涵義；
 - 後者* (person A) 具有本條例第 37I(4) 條所給予的涵義。

第 3 次分部 —— 本條例第 37J(2) 條所指的新原授標準專利申請及本條例第 37K(2) 條所提述的現有原授標準專利申請

- 31J.** 就本條例第 37J(2) 條所指或本條例第 37K(2) 條提述的命令而給予申請人及特許持有人的處長通知，及本條例第 37K(5)(b) 條所指的特許請求
- (1) 如有關乎某項原授標準專利申請而作出的指明命令，處長須藉給予每名第(2)款指明的人通知，將該命令通知該等人。
 - (2) 有關的人是 ——
 - (a) 本條例第 37J(1)(a) 條提述的較早申請的申請人 (*較早申請人*)；
 - (b) 本條例第 37K(2) 條提述的原有申請人；及

- (c) (a)或(b)段提述的申請人的特許持有人，而該特許持有人屬處長在給予有關通知時所知的。
- (3) 本條例第 37K(5)(b) 條所指的特許請求可 ——
 - (a) 在給予有關較早申請人的通知的日期後的 2 個月內，由該較早申請人提出；
 - (b) 在給予有關原有申請人的通知的日期後的 2 個月內，由該原有申請人提出；或
 - (c) 在給予有關特許持有人的通知的日期後的 4 個月內，由該特許持有人提出。
- (4) 在第(1)款中 ——
 - 指明命令* (specified order) 指 ——
 - (a) 根據本條例第 37J(2) 條作出的命令；或
 - (b) 本條例第 37K(2) 條提述的命令。

第 4 次分部 —— 就實施或繼續實施發明的特許向處長作出轉介

31K. 轉介

- (1) 在以下命令作出後，某人 (*轉介人*) 可根據本條例第 37K(7) 條就特許向處長作出轉介 (*轉介*) ——
 - (a) 本條例第 37J(2) 條所指的命令；或
 - (b) 本條例第 37K(2) 條提述的命令。
- (2) 就第(1)款而言，特許即根據本條例第 37K(3) 或(4) 條批予的特許，以實施或繼續實施(視情況所需而定)符合以下說明的發明 ——
 - (a) 屬新原授標準專利申請標的之發明，而該項申請是按照第(1)(a)款提述的命令而提出；或
 - (b) 屬原授標準專利申請標的之發明，而該項申請是按照第(1)(b)款提述的命令而進行。

- (3) 轉介須 ——
- (a) 採用指明表格；
- (b) 附同 ——
- (i) 陳述書，列出 ——
- (A) 轉介人所依賴的事實；及
- (B) 轉介人準備批予或接受的特許期間及條款；及
- (ii) 轉介的訂明費用；及
- (c) 提交予處長。
- (4) 提交轉介的轉介人，須同時將該項轉介及有關陳述書的副本，送交每名符合第(5)款所指明條件的人。
- (5) 有關條件是 ——
- (a) 有關的人並非轉介人；及
- (b) 有關的人符合以下條件 ——
- (i) 有關新原授標準專利申請是以其名義提出，或有關原授標準專利申請是以其名義進行；或
- (ii) 該人聲稱有權獲批予特許。

31L. 反陳述

- (1) 某人凡根據本規則第 31K(4)條收到某項轉介的副本，而且不同意有關陳述書所列的期間或條款，批予或接受有關特許(反對人)，可向處長提交反陳述。
- (2) 反陳述須在反對人收到有關轉介的副本當日之後的 3 個月內提交。
- (3) 反陳述須 ——
- (a) 採用指明表格；
- (b) 列出不同意的理由；及

- (c) 附同該反陳述的訂明費用。
- (4) 提交反陳述的反對人，須同時將該反陳述的副本，送交本規則第 31K(1)條提述的轉介人。
- (5) 處長可主動或因應有關轉介的某一方的申請，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。

第 3 分部 —— 原授標準專利的申請

31M. 本條例第 37L 條所指的原授標準專利申請

- (1) 本條例第 37L 條所指的原授標準專利申請，須採用指明表格。
- (2) 本條例第 37L(2)(b)條提述的說明書須 ——
- (a) 述明屬有關申請標的之發明名稱；及
- (b) 包括以下資料 ——
- (i) 該項發明的說明；
- (ii) 至少一項權利要求；及
- (iii) 在該說明或權利要求中提述的繪圖(如有的話)。
- (3) 有關發明名稱須簡短，並須指出該項發明所關乎的事宜。
- (4) 本條例第 37L 條所指的原授標準專利申請，須載有 ——
- (a) 發明人的姓名及地址；
- (b) 該項申請所包含的文件的列表；
- (c) 每份有關文件的張數的標明；
- (d) 處長根據本規則第 56、56A 及 56B(3)條所規定的文件譯本及姓名或名稱的音譯；

- (e) 就關乎以下披露的聲稱：屬本條例第 37B(2)(b)(ii)條提述的條件所造成的或屬其後果的披露 ——
- (i) 本條例第 37B(3)(a)條提述的陳述；及
 - (ii) 本規則第 31A 條提述以支持該項陳述的訂明書面證據；
- (f) 就根據本條例第 37E 條聲稱具有過往的申請的優先權而言——本規則第 31C(2)條所規定的文件及由於本規則第 31C(9)條適用而規定的文件(視情況所需而定)；及
- (g) 就為符合本條例第 37L(2)(b)條的規定，作出本條例第 37M(3)(c)(ii)條提述的對較早前提出的指明申請的提述而言——本規則第 31W(3)條所規定的文件及由於本規則第 31W(5)條適用而規定的文件(視情況所需而定)。
- (5) 就本條例第 37L(5)及(6)條而言，提交費及公告費須 ——
- (a) 在不遲於本規則第 31U(c)(iii)條提述的收件日期後的 1 個月，向處長繳付；或
 - (b) 如該費用在(a)段指明的時限內未予繳付——在寬限期內，連同附加費予以繳付，而上述寬限期須符合以下說明 ——
 - (i) 處長藉給予有關申請人通知所容許；及
 - (ii) 始結如下 ——
 - (A) 在該時限屆滿當日開始；及
 - (B) 在該通知的日期後的 1 個月屆滿時結束。

31N. 說明

- (1) 本條適用於本條例第 37L(2)(b)(i)條提述的說明，而該說明關乎屬原授標準專利申請標的之發明。
- (2) 有關說明須 ——
 - (a) 指明有關發明所關乎的技術範疇；
 - (b) 指出盡有關申請人所知的能視為對理解該項發明有用的背景技術；
 - (c) 最好引用反映該項背景技術的文件；
 - (d) 以能讓人理解以下事項的方式，披露該項發明 ——
 - (i) 該項發明所關乎的技術難題(縱使該難題並非明文述明為技術難題)；及
 - (ii) 該難題的解決辦法；
 - (e) 述明相對於該項背景技術而言，該項發明的任何有益效果；
 - (f) 簡述在說明中提述的繪圖(如有的話)中的附圖；
 - (g) 詳述至少一種實施該項發明的方法，並於適當時舉例和引述繪圖(如有的話)；及
 - (h) (如從該說明或該項發明的性質來看，能將該項發明作工業應用的方法並不明顯)指出該方法。
- (3) 有關說明須以第(2)款指明的方式及次序呈示，但以下情況則例外：該說明以不同方式或不同次序呈示，能因應有關發明的性質而使人較易明白該項發明，並屬較為簡約的呈示。

31O. 在說明中提述的繪圖

- (1) 本條適用於本條例第 37L(2)(b)(iii)條所指、在說明中提述的繪圖，而該說明關乎屬原授標準專利申請標的之發明。

- (2) 有關繪圖須 ——
- (a) 繪於紙張上，而每張紙張須符合以下說明 ——
- (i) 其可用表面積不超逾 26.2 厘米 × 17 厘米；
 - (ii) 其可用表面或已用表面的周圍不得圍框；及
 - (iii) 其頁邊最少留空如下 ——
 - (A) 頂部——2.5 厘米；
 - (B) 左邊——2.5 厘米；
 - (C) 右邊——1.5 厘米；及
 - (D) 底部——1 厘米；及
- (b) 以下列方式作出 ——
- (i) 藉符合以下說明的線條及筆劃，不着色地繪製，以便複製效果令人滿意的複製本：耐久、黑色、足夠濃稠及深沉、粗度一致及明確的線條及筆劃；
 - (ii) 載於該等繪圖的橫剖面(如有的話)須加上影線顯示，影線不得妨礙圖中的參考標誌及主線條的清楚閱覽；
 - (iii) 有關比例及表達的清晰程度，須在將該等繪圖的長短尺寸縮小為三分之二並影印複製後，其所有細節仍能容易辨別；
 - (iv) (如屬提供比例的例外情況)該比例須以圖表示；
 - (v) 所有數目、字母及參考標誌須簡單清楚；
 - (vi) 括號、圓圈及英式引號不得聯同數目、字母及字體使用；
 - (vii) 所有線條一般均須以繪圖儀器輔助而繪畫；

- (viii) 同一附圖中的各元件須互相合乎比例，但如為附圖的清晰起見而須使用不同的比例，則不在此限；
- (ix) 數目、字母及字體的高度不得少於 0.32 厘米；
- (x) 標示的字母須 ——
 - (A) 為拉丁字母；及
 - (B) 如合乎慣例——為希臘字母或(如屬適當)中文字；
- (xi) 如同一張繪圖載有多個附圖 ——
 - (A) 該等附圖的排位不得浪費空間，以及須各自清楚地與其他附圖分隔；及
 - (B) 該等附圖須以連續的亞拉伯數字編號，而該等編號須獨立於紙張的編號；
- (xii) 如繪畫於多於一張紙張上的附圖是預定組成為一整個附圖的，則在該等紙張上的附圖須以符合以下說明的方式排位：能合併成一整個附圖而沒有遮蓋該等附圖組成部分的任何部分；
- (xiii) 說明及權利要求中沒有述及的參考標誌不得出現；
- (xiv) 該等繪圖中沒有述及的參考標誌不得出現在說明及權利要求中；
- (xv) 由參考標誌表示的同一特徵，在整份申請中須由同一標誌表示；
- (xvi) 除下述者外，該等繪圖不得載有任何文句 ——

- (A) 如為清楚理解該等繪圖而需要——單字或詞句或(如屬適當)相等意思的中文字或詞句；及

例子 ——

單字或詞句的例子是“water”、“steam”、“open”、“close”及“section on AA”。

- (B) 就電路圖、方框示意圖或流程圖而言 ——

- (I) 少量為清楚理解該等繪圖而需要的簡短提示性字或詞句或(如屬適當)相等意思的中文字或詞句；及

- (II) 該等字或詞句的放置方式須使該等字或詞句在有需要時，能在不干擾任何線條的情況下，由其譯文取代；及

- (xvii) 各張繪圖須按照本規則第 31Q(3)(d)(ii)條編號。

- (3) 在本條中 ——

繪圖 (drawing)包括流程圖及示意圖。

附註 ——

本規則第 31Q(13)條訂定不受本條管限的情況。

31P. 撮錄

- (1) 本條適用於本條例第 37L(2)(c)條提述的撮錄，而該撮錄關乎屬原授標準專利申請標的之發明。
- (2) 有關撮錄須符合以下說明 ——
- (a) 以有關發明的名稱作為開首；
- (b) 載有本條例第 37L(2)(b)條提述的說明書所載事宜的簡潔摘要；

- (c) 一般而言，不得載有多於 200 個中文字或 150 個英文字，視何者適用而定；
- (d) 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；及
- (e) 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。

- (3) 第(2)(b)款提述的摘要須 ——

- (a) 指明有關發明所關乎的技術範疇；及
- (b) 以能讓人清楚理解以下事宜的方法書寫 ——
- (i) 該項發明所關乎的技術難題；
- (ii) 通過該項發明解決該難題的辦法的要點；及
- (iii) 該項發明的一個或多於一個主要用途。

- (4) 如說明書提供繪圖 ——

- (a) 申請人須在撮錄中指出，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；
- (b) 如處長認為任何其他附圖能較佳地顯示出有關發明的特徵——處長可決定將該或該等其他附圖發表；及
- (c) 在撮錄中述明的並由繪圖說明的有關發明的每項主要特徵，後面須加上在該繪圖中使用的並關乎該特徵的參考標誌，而該標誌須置於括號中。

31Q. 文件的大小及呈示

- (1) 本條適用於以下文件：將會根據本條例第 37L(1)(b)條提交的原授標準專利申請所包含的文件。
- (2) 每份文件的呈示方式須容許 ——

- (a) 藉攝影、影印、照相膠印及縮微攝製將該文件複製成不限數量的副本；及
 - (b) 藉一台能夠留存文件影像的器具將該文件掃描，然後將該影像轉化為一種適合由電腦儲存和檢索的形式。
- (3) 每份文件 ——
- (a) 須沒有裂縫、摺縫和摺疊；
 - (b) 只可使用紙張的一面；
 - (c) 須採用柔韌、強固、白色、平滑、無光澤及耐用的 A4 紙(29.7 厘米 × 21 厘米)；及
 - (d) 不得與另一文件共用同一張紙，而文件所包含的紙張須 ——
 - (i) 以使其能容易翻轉、分開和再連在一起的方法連接；及
 - (ii) 以連續的亞拉伯數字編號。
- (4) 有關說明、權利要求及撮錄 ——
- (a) 不得載有繪圖；
 - (b) 可載有化學或數學式；
 - (c) 在符合第(5)款的規定下——可載有列表；及
 - (d) 除第(6)款另有規定外——須以打字形式印出或印刷。
- (5) 有關權利要求，只有在其標的事項適宜使用列表的情況下，方可載有列表。
- (6) 如有需要的話，圖形符號及化學或數學式可藉人手繪畫或書寫。
- (7) 所有在有關說明、權利要求及撮錄中的文句，須呈黑色及不能去掉。
- (8) 有關列表及化學或數學式 ——

- (a) 除(b)段另有規定外——須在紙張上以豎直位置呈示；及
 - (b) 如不能以令人滿意的方式在紙張上以豎直位置呈示——可側放於頁上，使其頂部在紙張的左邊。
- (9) 在有關文件中 ——
- (a) 不論重量及計量是否亦以其他單位表達，它們須以十進制單位表達；
 - (b) 其他物理數值須以國際公認的單位表達；
 - (c) 化學或數學式，須藉使用獲普遍採用的符號、原子量及分子式而述明；及
 - (d) 一般而言，所採用的科技詞語、標誌及符號須為在有關範疇內獲普遍接受者。
- (10) 如某式或符號在說明書中獲採用，則處長如指示須提交一份以製備繪圖的相同方式製備的說明書，該說明書即須如此提交。
- (11) 在整份申請中的術語及標誌，須保持一致。
- (12) 所有文件須 ——
- (a) 清晰可閱；及
 - (b) 在合理範圍內沒有刪除及其他更改、疊寫及行間書寫。
- (13) 在以下情況下，處長可豁免任何文件，使其不受本條及本規則第 310 條的規定所管限 ——
- (a) 該文件的內容真確性不成疑問，以及不損關於妥善複製該文件的規定；或
 - (b) 處長認為有其他情況充分支持有關豁免。

31R. 陳述、陳述書、反陳述及證據的格式

除處長另有指示外，所提交予處長的任何陳述、陳述書、反陳述或證據均須符合本規則第31Q(2)及(3)(c)條的規定。

31S. 權利要求

- (1) 本條適用於本條例第37L(2)(b)(ii)條提述的權利要求，而該等權利要求關乎屬原授標準專利申請標的之發明。
- (2) 有關權利要求須以有關發明的技術特徵，界定所尋求保護的事宜。
- (3) 如屬適當，某項獨立權利要求須載有——
 - (a) 某項陳述，指出有關發明的標的事項，並指出為界定所聲稱具有權利的標的事項而需要的技術特徵，但該等特徵合併起來屬於先有技術的一部分；及
 - (b) 冠以“characterized in that”或“characterized by”的詞句或(如屬適當)相等意思的中文字或詞句，以描述特徵的部分，述明與(a)段提述的技術特徵一併欲獲得該項權利要求保護的技術特徵。
- (4) 凡提出某項獨立權利要求，述明某項發明的基要特徵，可隨其後提出一項或多於一項關乎該項發明的某些體現的從屬權利要求(從屬權利要求)。
- (5) 凡某項從屬權利要求包括任何其他權利要求的所有特徵，則該項從屬權利要求——
 - (a) 須載有(如屬可能，在其開首處載有)該項其他權利要求的提述；
 - (b) 須述明其欲保護的額外特徵；及
 - (c) (即使該項從屬權利要求所直接提述的另一權利要求亦是一項從屬權利要求)可獲接納。

- (6) 凡從屬權利要求提述單一或數項在前的權利要求，該等從屬權利要求須按照該等在前的權利要求，以最適當的方法加以組合。
- (7) 權利要求的數目，須在顧及所聲稱具有權利的發明的性質後，屬合理者。
- (8) 如有多於一項權利要求，該等權利要求須以連續的亞拉伯數字編號。
- (9) 權利要求——
 - (a) 除有絕對必要外，不得在有關發明的技術特徵方面依賴對說明或繪圖的提述；及
 - (b) 尤其不得依賴以下或類似以下提述的提述——
 - (i) “as described in part ... of the description”；
 - (ii) “as illustrated in figure ... of the drawings”；
 - (iii) “如說明第……部分所描述”；或
 - (iv) “如繪圖的附圖……所示”。
- (10) 就載有繪圖的申請而言，如能使有關權利要求更易於理解，則在該等權利要求中述明的技術特徵之後，須最好加上在該等繪圖中使用的並關乎該等特徵的參考標誌。
- (11) 有關參考標誌——
 - (a) 須置於括號中；及
 - (b) 不得解釋為局限有關權利要求。

31T. 根據本條例第37L(3)(c)條作出的陳述

處長須將本條例第37L(3)(c)條提述、載於某項原授標準專利申請的陳述的副本，送交有關的發明的每名並非申請人的發明人。

31U. 處長發出文件收據

處長在首次收到任何構成一項原授標準專利申請的文件後，須 ——

- (a) 在該等文件上標明收件日期；
- (b) 編配申請編號予該項申請；及
- (c) 向申請人發出收據，列明 ——
 - (i) 該申請編號；
 - (ii) 該等文件的性質和數目；及
 - (iii) 該收件日期。

31V. 在根據本條例第 37M 條進行基本規定的審查之後作出的通知

- (1) 如某項原授標準專利申請符合本條例第 37M(3)條指明的規定(基本規定)，處長須藉給予有關申請人通知，將基本規定獲符合的日期，通知該申請人。
- (2) 如有關申請不符合基本規定，處長須藉給予有關申請人通知，將以下事項通知該申請人 ——
 - (a) 該項申請在不符合基本規定方面的不足之處；及
 - (b) 除非該申請人在該通知的日期後的 2 個月內更正該等不足之處，否則該項申請不得作為原授標準專利申請處理。
- (3) 如有關申請人在第(2)(b)款提述的限期內更正有關不足之處，處長須藉給予該申請人通知，將基本規定獲符合的日期，通知該申請人。

31W. 就本條例第 37M(3)(c)(ii)條提述的對較早前提出的指明申請的提述而作出的規定

- (1) 如某項原授標準專利申請載有看來是對較早前提出的指明申請的提述，而該提述屬本條例第 37M(3)(c)(ii)條提述者，則本條適用。
- (2) 就本條例第 37M(3)條所指的基本規定而言，除非對較早前提出的指明申請的提述述明以下事項，否則該提述並不視為已經作出 ——
 - (a) 該項較早前提出的指明申請的提交日期；
 - (b) 該項較早前提出的指明申請的申請編號；及
 - (c) 該項較早前提出的指明申請，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。
- (3) 在本條例第 37M(3)條所指的基本規定獲符合當日之後的 4 個月內，申請人須向處長提交以下文件 ——
 - (a) 較早前提出的指明申請的副本；及
 - (b) 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(證明書)的副本。
- (4) 如較早前提出的指明申請，是根據本條例而提出的申請，第(3)(a)及(b)款提述的有關副本須視為已經依時提交。
- (5) 如較早前提出的指明申請或證明書並非採用中文或英文，本規則第 56(1)、56A 及 56B(3)條適用於該項申請或該證明書。
- (6) 就有關文件而言(即較早前提出的指明申請的副本、證明書的副本或藉第(5)款而適用的本規則第 56(1)、56A 及 56B(3)條所規定的譯本)，如處長在根據本規則提交該文件的限期屆滿前，已獲提供該文件，則該文件須視為已經依時提交。

31X. 就本條例第37N條而作出的提交

- (1) 如根據本條例第37N(1)條給予的通知，規定須提交欠交說明或欠交繪圖 ——
 - (a) 該欠交說明或欠交繪圖須在該通知的日期後的2個月內提交；及
 - (b) 就本條例第37N(5)(d)條而言，過往申請的文件須在所聲稱的最早優先權日期後的16個月內提交。
- (2) 如某申請人根據本條例第37N(2)條，主動提交欠交說明或欠交繪圖 ——
 - (a) 該欠交說明或欠交繪圖須在本條例第37M(3)條所指的基本規定獲符合當日之後的2個月內提交；及
 - (b) 就本條例第37N(5)(d)條而言，過往申請的文件須在所聲稱的最早優先權日期後的16個月內提交。
- (3) 處長在信納有關原授標準專利申請符合本條例第37P(1)條所指的形式上的規定後，不得根據本條例第37N(1)條送交通知。
- (4) 如本條例第37N(5)(a)條提述的過往的申請，是根據本條例而提出的申請，其副本須視為已就本條例第37N(5)(d)條依時提交。
- (5) 如過往的申請並非採用中文或英文，本規則第56A及56C條適用於該項申請。
- (6) 就有關文件而言(即過往的申請的副本或藉第(5)款而適用的本規則第56A及56C條所規定的譯本)，如處長在根據本規則提交該文件的限期屆滿前，已獲提供該文件，則該文件須視為已經依時提交。
- (7) 在本條中 ——

欠交說明 (missing description)具有本條例第37N(6)條所給予的涵義；

欠交繪圖 (missing drawing)具有本條例第37N(6)條所給予的涵義；

過往申請的文件 (previous application documents)指 ——

- (a) 本條例第37N(5)(d)(i)條提述的過往的申請的副本；及
- (b) 本條例第37N(5)(d)(iii)條提述的陳述，而該項陳述指出，有關過往的申請的哪個部分反映有關原授標準專利申請中所欠交的有關說明或繪圖。

第4分部 —— 形式上的規定的審查及原授標準專利申請的發表

31Y. 更正在原授標準專利申請中，在形式上的規定方面的不足之處

- (1) 如本條例第37P(1)條所指的審查，顯露在某項原授標準專利申請中，在該條所指的形式上的規定方面，有不足之處，則處長須藉給予有關申請人通知 ——
 - (a) 將該等不足之處通知該申請人；及
 - (b) 要求該申請人在該通知的日期後的2個月內，更正該等不足之處。
- (2) 如有關申請根據本條例第37P(2)或(4)條被拒絕或須視為被撤回，則處長須藉給予有關申請人通知 ——
 - (a) 將有關拒絕或撤回，通知該申請人；及
 - (b) 就該項拒絕或撤回，給予理由。

31Z. 發表原授標準專利申請的時間

- (1) 本條例第 37Q(1)(a)條提述、關乎發表原授標準專利申請的訂明時間是 ——
 - (a) 如沒有聲稱具有優先權——在該項申請的提交日期後的 18 個月；或
 - (b) 如聲稱具有優先權——在所聲稱的最早優先權日期後的 18 個月。
- (2) 就本條例第 37Q(1)(a)及(2)條而言，處長須 ——
 - (a) 決定須將有關發表的準備工作視為已完成的日期；及
 - (b) 在決定該日期後，盡快在切實可行的範圍內，藉給予有關申請人通知，將該決定通知該申請人。

31ZA. 第三方的論述

- (1) 凡某通知是本條例第 37R(1)條提述的，並關乎某人對某項發明的可享專利性的論述，而該項發明是某項原授標準專利申請的標的，則本條適用於該通知。
- (2) 有關通知須在以下限期內向處長提交 ——
 - (a) 在根據本條例第 37Q 條發表有關申請的日期後；及
 - (b) 在以下其中一個日期前(視何者屬適當而定)——
 - (i) 處長根據本規則第 31ZP(2)條，給予關於其決定的通知的日期；
 - (ii) 處長就有關原授標準專利申請，給予本規則第 31ZN(2)條提述的最終拒絕通知的日期；

- (iii) 如有關原授標準專利申請其後沒有根據本條例第 37ZD 條獲恢復——該項原授標準專利申請被撤回或須視為被撤回的日期。

- (3) 本條例第 37R(3)條不適用於符合以下說明的通知 ——
 - (a) 處長認為該通知會以相當可能對任何人造成損害的方式貶低該人；或
 - (b) 處長認為一般人會預期該通知會慫恿他人作出任何令人反感、不道德或反社會的行為。

第5分部 —— 原授標準專利申請的實質審查及原授標準專利的批予

31ZB. 釋義

在本分部中 ——

最終拒絕通知 (final refusal notice)——參閱本規則第 31ZN(2)條；

進一步審查通知 (further examination notice)——參閱本規則第 31ZF(2)條；

進一步審查通知的回應 (response to further examination notice)——參閱本規則第 31ZG(1)條；

進一步覆核意見 (further review opinion)——參閱本規則第 31ZL(2)條；

進一步覆核意見的回應 (response to further review opinion)——參閱本規則第 31ZM(1)條；

實質審查 (substantive examination)指根據本條例第 37U(2)條進行的審查；

審查規定 (examination requirement)——具有本條例第 37S 條所給予的涵義；

審查通知 (examination notice)——參閱本規則第 31ZD 條；

審查通知的回應 (response to examination notice)——參閱本規則第31ZE(1)條；

暫定拒絕通知 (provisional refusal notice)——參閱本規則第31ZH(2)條；

覆核意見 (review opinion)——參閱本規則第31ZJ條；

覆核意見的回應 (response to review opinion)——參閱本規則第31ZK(1)條；

覆核請求 (request to review)——參閱本規則第31ZI(1)條。

31ZC. 實質審查的請求

- (1) 根據本條例第37T(1)條，就某項原授標準專利申請的實質審查而提出的請求須——
 - (a) 採用指明表格；及
 - (b) 提交予處長。
- (2) 本條例第37T(2)(a)條提述的訂明時間是——
 - (a) 就某項並非指明新申請的原授標準專利申請而言——該項申請的關鍵日期後的3年；
 - (b) 就某項指明新申請而言，而其符合日期是在有關較早申請的關鍵日期後的3年期間屆滿前不少於2個月——該項較早申請的關鍵日期後的3年(3年期)；
 - (c) 就某項指明新申請而言，而其符合日期是在3年期屆滿前少於2個月——該項新申請的符合日期後的2個月；或
 - (d) 就某項指明新申請而言，而其符合日期是在3年期屆滿當日或之後——該項新申請的符合日期後的2個月。
- (3) 有關請求的訂明費用，須在不遲於提出該項請求的當日之後的1個月，向處長繳付。

- (4) 如訂明費用在第(3)款指明的時限內未予繳付，而在寬限期內予以繳付，則該費用須視為已在該時限內繳付；上述寬限期須符合以下說明——

- (a) 處長藉給予有關申請人通知所容許；及
- (b) 始結如下——
 - (i) 在該時限屆滿當日開始；及
 - (ii) 在該通知的日期後的1個月屆滿時結束。

- (5) 在本條中——

指明新申請 (specified new application)指本條例第37J(2)(a)或37Z(1)(b)條提述的某項新原授標準專利申請，或本條例第55(4)條提述的某項新申請(視情況所需而定)；

符合日期 (fulfilment date)指符合以下說明的日期——

- (a) 本條例第37M(3)條所指的基本規定獲符合的日期；及
- (b) 藉本規則第31V(1)或(3)條所指的通知，通知有關申請人的日期；

較早申請 (earlier application)指本條例第37J(1)(a)或37Z(1)(a)條提述的某項較早申請，或本條例第55(4)條所指、根據本條例第55(1)條作出的轉介所關乎的某項申請(視情況所需而定)；

關鍵日期 (material date)具有本條例第2(1)條所給予的涵義。

31ZD. 審查通知

處長如根據本條例第37V(1)條，就某項原授標準專利申請而給予通知(審查通知)，須在該通知述明，有關申請人可按照本規則第31ZE(1)條回應該通知。

31ZE. 審查通知的回應

- (1) 就本條例第 37V(3)(a)或(b)條而提交的審查通知的回應(審查通知的回應)，須在該通知的日期後的 4 個月內，由有關申請人向處長提交。
- (2) 如有關申請人沒有遵從第(1)款的規定，有關原授標準專利申請須視為被撤回。

31ZF. 進一步審查通知

- (1) 在以下情況下，本條適用 ——
 - (a) 某項原授標準專利申請的申請人，按照本規則第 31ZE(1)條提交審查通知的回應；及
 - (b) 處長已考慮該回應。
- (2) 處長可藉根據本條例第 37V(1)條而給予有關申請人的通知(進一步審查通知) ——
 - (a) 列明審查通知的回應所涵蓋的事宜之中，處長認為須予以闡述、修改或釐清的事宜；及
 - (b) 述明該申請人可按照本規則第 31ZG(1)條，就該事宜提交進一步的回應，以闡述、修改或釐清該事宜。
- (3) 處長可多於一次給予進一步審查通知。

31ZG. 進一步審查通知的回應

- (1) 就本條例第 37V(3)(a)或(b)條而提交的進一步審查通知的回應(進一步審查通知的回應)，須在該通知的日期後的 4 個月內，由有關申請人向處長提交。
- (2) 如有關申請人沒有遵從第(1)款的規定，有關原授標準專利申請須視為被撤回。
- (3) 本規則第 31ZF 條就進一步審查通知的回應而適用，猶如 ——

- (a) 在本規則第 31ZF(1)(a)條中“按照本規則第 31ZE(1)條提交審查通知的回應”的文字，被“按照本規則第 31ZG(1)條提交進一步審查通知的回應”的文字取代；及
- (b) 在本規則第 31ZF(2)(a)條中“審查通知的回應”的文字，被“進一步審查通知的回應”的文字取代。

31ZH. 暫定拒絕通知

- (1) 處長如已考慮 ——
 - (a) 審查通知的回應；及
 - (b) (如有的話)進一步審查通知的回應，而認為有關原授標準專利申請並不符合有關的審查規定，可作出暫定決定，拒絕批予有關原授標準專利。
- (2) 處長如作出暫定決定，須藉給予有關申請人通知(暫定拒絕通知) ——
 - (a) 將該決定通知該申請人；
 - (b) 列明有關的審查規定；及
 - (c) 述明該申請人可根據本條例第 37V(3)(c)條，按照本規則第 31ZI(1)及(2)條，藉提交覆核處長意見的請求，回應暫定拒絕通知。

31ZI. 覆核請求

- (1) 根據本條例第 37V(3)(c)條提交的覆核處長意見的請求(覆核請求)，須在有關暫定拒絕通知的日期後的 2 個月內，由有關申請人向處長提交。
- (2) 覆核請求須 ——
 - (a) 採用指明表格；及
 - (b) 附同該項請求的訂明費用。

- (3) 覆核請求可載有以下申述及請求或其中一項 ——
- (a) 旨在證明有關原授標準專利申請符合有關的審查規定的申述；
 - (b) 根據本規則第 31ZT 條提出修訂該項申請的請求，以達致符合該項規定。
- (4) 覆核請求凡不符合第(1)或(2)款的規定，須視為沒有提出。
- (5) 如有關申請人沒有提交覆核請求，處長須 ——
- (a) 作出最終決定，拒絕批予有關原授標準專利；及
 - (b) 給予該申請人最終拒絕通知。

31ZJ. 覆核意見

處長如在考慮某項覆核請求後，認為有關原授標準專利申請不符合有關的審查規定(覆核意見)，須藉給予有關申請人通知 ——

- (a) 將覆核意見通知該申請人；
- (b) 列明有關的審查規定；
- (c) 述明該申請人可按照本規則第 31ZK(1)條提交覆核意見的回應；及
- (d) 如處長認為合適，並如適用的話——述明該申請人可按照本規則第 82(2)(a)條，提交本規則第 82(1)條所指的聆訊請求。

31ZK. 覆核意見的回應

- (1) 就本條例第 37V(3)(a)或(b)條而提交的覆核意見的回應(覆核意見的回應)，須在該覆核意見的日期後的 2 個月內，由有關申請人向處長提交。
- (2) 如有關覆核意見述明有關申請人可根據本規則第 82(1)條提出聆訊請求，則該申請人可在本規則第

82(2)(a)條提述的限期內，提交該第 82(1)條所指的聆訊請求。

- (3) 聆訊請求須 ——
- (a) 採用指明表格；
 - (b) 附同該項請求的訂明費用；及
 - (c) 提交予處長。
- (4) 如並無按照第(1)款所提交的覆核意見的回應，亦無按照第(2)及(3)款所提交的聆訊請求(如適用的話)，則處長須 ——
- (a) 作出最終決定，拒絕批予有關原授標準專利；及
 - (b) 給予有關申請人最終拒絕通知。

31ZL. 進一步覆核意見

- (1) 在以下情況下，本條適用 ——
 - (a) 處長已考慮 ——
 - (i) 某項原授標準專利申請的申請人按照本規則第 31ZI(1)及(2)條提交的覆核請求；及
 - (ii) (如有的話)該申請人按照本規則第 31ZK(1)條提交的覆核意見的回應；及
 - (b) 凡有關申請人已根據本規則第 82(1)條提出聆訊請求——有關聆訊已舉行。
- (2) 處長可藉給予有關申請人通知(進一步覆核意見) ——
 - (a) 列明以下請求、回應及聆訊(如有的話)所涵蓋的事宜之中，處長認為須予以闡述、修改或釐清的事宜 ——
 - (i) 有關覆核請求；
 - (ii) 有關覆核意見的回應；及
 - (iii) 根據本規則第 82(1)條舉行的有關聆訊；

- (b) 述明該申請人可按照本規則第 31ZM(1)條，就該事宜提交進一步的回應，以闡述、修改或釐清該事宜；及
 - (c) 如處長認為合適，並如適用的話——述明該申請人可按照本規則第 82(2)(b)條，提交本規則第 82(1)條所指的聆訊請求。
- (3) 處長可多於一次給予進一步覆核意見。

31ZM. 進一步覆核意見的回應

- (1) 就本條例第 37V(3)(a)或(b)條而提交的進一步覆核意見的回應(進一步覆核意見的回應)，須在該進一步覆核意見的日期後的 2 個月內，由有關申請人向處長提交。
- (2) 如有關進一步覆核意見述明有關申請人可根據本規則第 82(1)條提出聆訊請求，則該申請人可在本規則第 82(2)(b)條提述的限期內，提交該第 82(1)條所指的聆訊請求。
- (3) 聆訊請求須 ——
 - (a) 採用指明表格；
 - (b) 附同該項請求的訂明費用；及
 - (c) 提交予處長。
- (4) 如並無按照第(1)款所提交的進一步覆核意見的回應，亦無按照第(2)及(3)款所提交的聆訊請求(如適用的話)，則處長須 ——
 - (a) 作出最終決定，拒絕批予有關原授標準專利；及
 - (b) 給予有關申請人最終拒絕通知。
- (5) 本規則第 31ZL 條就進一步覆核意見的回應而適用，猶如 ——

- (a) 在本規則第 31ZL(1)(a)(ii)條中“該申請人按照本規則第 31ZK(1)條提交的覆核意見的回應”的文字，被“該申請人分別按照本規則第 31ZK(1)及 31ZM(1)條提交的覆核意見的回應及進一步覆核意見的回應”的文字取代；及
- (b) 在本規則第 31ZL(2)(a)(ii)條中“有關覆核意見的回應”的文字，被“有關覆核意見的回應及有關進一步覆核意見的回應”的文字取代。

31ZN. 最終拒絕通知

- (1) 處長如在考慮在以下請求、回應及聆訊(如有的話)中提出的事宜後，仍認為有關原授標準專利申請不符合有關的審查規定，可作出最終決定，拒絕批予有關原授標準專利 ——
 - (a) 覆核請求；
 - (b) 覆核意見的回應；
 - (c) 進一步覆核意見的回應；
 - (d) 根據本規則第 82(1)條舉行的有關聆訊。
- (2) 處長如作出最終決定，須藉給予有關申請人通知(最終拒絕通知) ——
 - (a) 將該決定通知該申請人；及
 - (b) 就該決定給予理由。

31ZO. 在有關的審查規定獲符合時，繼續進行實質審查

處長如認為有關的審查規定已獲符合，須繼續進行有關原授標準專利申請的實質審查。

31ZP. 原授標準專利的批予和發表

- (1) 處長在根據本條例第 37X 條批予原授標準專利後，須就根據本條例第 37X(2)(a)條作出的發表，決定須將該發表的準備工作視為已完成的日期。

- (2) 處長須在作出決定後，盡快在切實可行的範圍內，藉給予有關申請人通知，將該決定通知該申請人。

第 6 分部 —— 關於在批予專利前的原授標準專利申請的條文

31ZQ. 釋義

在本分部中 ——

進一步審查通知的回應 (response to further examination notice) —— 參閱本規則第 31ZG(1)條；

進一步覆核意見的回應 (response to further review opinion) —— 參閱本規則第 31ZM(1)條；

審查通知的回應 (response to examination notice) —— 參閱本規則第 31ZE(1)條；

覆核意見的回應 (response to review opinion) —— 參閱本規則第 31ZK(1)條；

覆核請求 (request to review) —— 參閱本規則第 31ZI(1)條。

31ZR. 根據本條例第 37B(2)(b)(i)條就不具損害性披露作出的聲稱

就關乎某項披露的聲稱而言，而該項披露是本條例第 37B(2)(b)(i)條所指的明顯濫用所造成，或屬該條所指的明顯濫用的後果，某項原授標準專利申請須載有 ——

- (a) 一項陳述，述明曾發生該條描述的明顯濫用；及
- (b) 支持該項陳述的書面證據。

31ZS. 根據本條例第 37Z 條提出的原授標準專利的分開申請

- (1) 本條例第 37Z(1)(b)條提述的新原授標準專利申請(新申請)，須述明 ——

- (a) 新申請是根據該條而提出的申請；及
- (b) 本條例第 37Z(1)(a)條所指的較早申請(較早申請)的申請編號。

- (2) 如某項較早申請根據本條例第 37P(2)或(4)(b)或 37Y 條遭拒絕，則有關申請人可在以下日期後的 2 個月內，提交新申請：本規則第 31Y(2)條所指的通知的日期，或本規則第 31ZN(2)條所指的最終拒絕通知的日期(視情況所需而定)。
- (3) 如有就有關拒絕，根據本條例第 130 條提出的上訴，處長可指明在某限期內可提交新申請。
- (4) 新申請須視為在以下日期妥為提交：本條例第 37M(3)條所指的基本規定獲符合的當日。

31ZT. 根據本條例第 37ZA(1)條在批予專利前提出修訂原授標準專利申請的請求

- (1) 除本規則第 45(3)條另有規定外，根據本條例第 37ZA(1)條在批予專利前提出修訂某項原授標準專利申請的請求，須 ——
 - (a) 採用指明表格；
 - (b) 指出有關修訂；
 - (c) 就該項修訂給予理由；及
 - (d) 提交予處長。
- (2) 在符合本條例第 103(2)條的規定下，某項原授標準專利申請的申請人可 ——
 - (a) 在根據本條例第 37T(1)條提交實質審查的請求時，提出修訂該項申請的請求；
 - (b) 在向處長提交以下文件時，提出修訂該項申請的請求 ——
 - (i) 審查通知的回應；
 - (ii) 進一步審查通知的回應；

- (iii) 覆核請求；
 - (iv) 覆核意見的回應；或
 - (v) 進一步覆核意見的回應；
 - (c) 在根據本條例第 37Q 條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(不論修訂該項申請的請求是否已根據(a)段提交)；及
 - (d) 在根據本條例第 37U(1)條發出的通知的日期後的 3 個月內，提出修訂該項申請的請求。
- (3) 如有關申請人請求對某項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修訂(所請求的修訂)，則處長如認為合適，可藉給予該申請人通知，規定該申請人在處長指明的限期內，向處長提交經修訂的說明書的以下副本(規定副本)——
- (a) 有關說明書的謄清副本，而該副本已收納所請求的修訂；及
 - (b) 有關說明書的副本，而該副本已收納並指出所請求的修訂。
- (4) 如規定副本沒有在根據第(3)款指明的限期內提交，則該等規定副本所關乎的修訂請求須視為被撤回。
- (5) 就第(1)及(3)款而言，凡製備關乎原授標準專利申請的修訂，須符合本規則第 31M(2)及(3)、31N、31O、31P、31Q(1)至(12)、31R 及 31S 條所指明的規定。
- 31ZU.** 本條例第 28(1)及(2)條(藉本條例第 37ZD(1)條而適用者)所指、請求恢復原授標準專利申請的通知
本條例第 28(1)及(2)條(藉本條例第 37ZD(1)條而適用者)所指、請求恢復某項原授標準專利申請的通知，須 ——
- (a) 採用指明表格；

- (b) 附同該項請求的訂明附加費；及
 - (c) 提交予處長。
- 31ZV.** 本條例第 29(1)及(2)條(藉本條例第 37ZD(1)條而適用者)所指、恢復關乎原授標準專利申請的已喪失權利的申請
本條例第 29(1)及(2)條(藉本條例第 37ZD(1)條而適用者)所指、恢復關乎某項原授標準專利申請的已喪失權利的申請，須 ——
- (a) 向處長提出；
 - (b) 採用指明表格；及
 - (c) 附同該項恢復權利的申請的訂明附加費。
- 31ZW.** 就原授標準專利申請(為需要使用微生物的發明而提出者)而言，根據本條例第 149(2A)條作出關乎該項申請的規定
凡某項原授標準專利申請是為某項發明而提出，而該項發明是需要使用微生物方可實行的，本規則附表 1 根據本條例第 149(2A)條，就該項申請具有效力。
- 31ZX.** 就在原授標準專利申請(為涉及核苷酸及胺基酸序列的發明而提出者)中的序列列表而作出的規定
- (1) 某項原授標準專利申請，凡是為涉及核苷酸及胺基酸序列的發明而提出，須載有一份序列列表，作為該項申請所載有的說明書內的說明的一部分。
 - (2) 序列列表 ——
 - (a) 須符合根據《專利合作條約》內為了呈示在專利申請中的序列列表而採用的規定及準則；及
 - (b) 其提交須符合以下規定 ——
 - (i) 向處長提交；及
 - (ii) (如處長規定的話)以電子形式提交。

- (3) 即使某項原授標準專利申請並非根據本規則第93A(2)條以電子提交的方式提交，關乎該項申請而提交的序列列表亦可以電子形式提交。
- (4) 序列列表如在有關原授標準專利申請的提交日期後提交，須附同由有關申請人作出的陳述，以確認並令處長信納該序列列表並不載有任何在該項申請中已披露的序列以外的事項。”。

20. 修訂第34條(根據本條例第40條恢復已失效的標準專利)

- (1) 第34(1)(a)條，在分號之後 ——
加入
“及”。
- (2) 第34(1)條 ——
廢除(b)及(c)段。
- (3) 在第34(1)條之後 ——
加入
“(1A) 有關申請須附同證據，以令處長就本條例第40(4)條而言，信納有關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。
(1B) 如有關申請沒有附同證據，處長須指明須向處長提交該證據的限期。”。
- (4) 第34(2)條 ——
廢除
在“，不信納”之前的所有字句
代以
“(2) 處長如在考慮支持有關申請的證據後”。
- (5) 第34條 ——
廢除第(4)款

代以

- “(4) 處長如在考慮支持有關申請的證據後，決定批准該項申請，須藉給予有關申請人通知，規定該申請人在該通知的日期後的2個月內，向處長提交續期請求。
- (5) 續期請求須 ——
(a) 採用就本條例第39(2)條所指明，並經填妥的表格；及
(b) 附同任何未繳付的續期費，以及就本條例第40(4)條所訂明的任何附加費。
- (6) 處長在收到按照第(4)及(5)款而提交的續期請求後，須 ——
(a) 命令將有關標準專利恢復；及
(b) 於官方公報，刊登該項命令一事的公告。”。

21. 取代第36條

第36條 ——

廢除該條

代以

- “36. 就本條例第43及44條而訂明的在指定專利當局進行的反對或撤銷專利的法律程序
就本條例第43及44條而訂明的，並在某指定專利當局進行的反對或撤銷專利的法律程序而言，如有關當局是歐洲專利局，則該等程序即任何根據或按照《歐洲專利公約》(此為“European Patent Convention”的譯名)第V部在專利批予之後進行的反對專利的法律程序。”。

22. 修訂第37條(根據本條例第44條撤銷標準專利)

- (1) 第37(5)條 ——

廢除

“該副本的發出”

代以

“自收件”。

(2) 第 37(7)條 ——

廢除

“其後的程序給予他”

代以

“程序的任何部分，包括其後須依循的程序，發出處長”。

23. 廢除第 38 條(根據本條例第 45 條述及發明人)

第 38 條 ——

廢除該條。

24. 加入第 38A 至 38F 條

規則 ——

加入

“38A. 在批予專利後申請修訂說明書

(1) 本條適用於根據本條例第 46 條提出的申請，而該項申請修訂以下專利的說明書 ——

(a) 原授標準專利；或

(b) 已獲發實質審查證明書的短期專利。

(2) 申請須 ——

(a) 採用指明表格；

(b) 附同 ——

(i) 說明書的副本，收納藉以下方式指出所請求的修訂 ——

(A) 劃去被補替或刪除的文字、附圖或其他事項；及

(B) 為補替的文字、附圖或其他事項劃上底線；

(ii) 有關專利所有人提供的證據，證明所請求的修訂的相關情況；及

(iii) 申請的訂明費用；及

(c) 提交予處長。

(3) 就第(2)款而言，凡製備所請求的修訂，須符合以下條文所指明的規定 ——

(a) 就原授標準專利而言——本規則第 31M(2)及(3)、31N、31O、31Q(1)至(12)及 31S 條；或

(b) 就短期專利而言——本規則第 58(2)及(3)、59、60、62(1)至(13)及 64 條。

(4) 處長可藉給予有關專利所有人通知，規定該所有人在該通知指明的限期內，作出以下兩項或其中一項事情 ——

(a) 更正在所請求的修訂中的任何不足之處；

(b) 提交進一步證據，補充第(2)(b)(ii)款提述的證據。

(5) 如在有關通知指明的限期內，沒有更正該通知所述的不足之處，或沒有提交該通知所規定的進一步證據，則有關申請須視為被撤回。

(6) 處長在顧及第(2)(b)(ii)及 4(b)款提述的證據(如有的話)及所請求的修訂的相關情況後，可 ——

(a) 在符合本條例第 103(3)條的規定下，接受全部或部分所請求的修訂作為可容許的修訂(可容許修訂)；或

(b) 拒絕接受所請求的修訂。

- (7) 處長如根據第(6)(a)款接受可容許修訂，除須遵從本條例第 46(3)(a)及(b)條的規定外，亦須將其決定通知有關專利所有人。
- (8) 就第(6)款所指的決定而根據本規則第 82(1)條提出的聆訊請求，須 ——
 - (a) 採用指明表格；
 - (b) 附同該項請求的訂明費用；及
 - (c) 提交予處長。

38B. 反對通知

- (1) 任何人擬反對本規則第 38A(6)(a)條所提述、根據本條例第 46(3)(a)條所發表的可容許修訂(反對人)，可向處長提交反對通知。
- (2) 反對通知須在根據本條例第 46(3)(b)條就發表可容許修訂一事而刊登公告當日之後的 1 個月內提交。
- (3) 反對通知須 ——
 - (a) 採用指明表格；及
 - (b) 附同 ——
 - (i) 陳述書，列出 ——
 - (A) 反對人所依賴的事實；及
 - (B) 所尋求的濟助；及
 - (ii) 該通知的訂明費用。
- (4) 提交反對通知的反對人，須同時將該反對通知及陳述書的副本，送交有關專利所有人。
- (5) 反對人須在提交反對通知當日之後的 3 日內，以書面通知處長反對人已遵從第(4)款。
- (6) 反對人如沒有遵從第(2)、(3)、(4)或(5)款的規定，須視為沒有提交反對通知。

38C. 反陳述

- (1) 某專利的所有人，凡收到本規則第 38B 條提述的反對人所送交的反對通知的副本，並擬就有關反對抗辯，可向處長提交反陳述。
- (2) 反陳述須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。
- (3) 反陳述須 ——
 - (a) 採用指明表格；
 - (b) 列出就有關反對抗辯的理由；及
 - (c) 附同該反陳述的訂明費用。
- (4) 提交反陳述的所有人，須同時將該反陳述的副本，送交有關反對人。
- (5) 如有關所有人沒有按照第(2)或(3)款的規定提交反陳述，則按照本規則第 38A 條而提出修訂有關專利說明書的申請，須視為被撤回。
- (6) 有關所有人或有關反對人，可根據本規則第 82A(2)或(3)條提出聆訊請求。

38D. 處長發出的指示

凡法律程序關乎根據本條例第 46 條而提出的修訂專利說明書的申請，在該等法律程序中，處長可主動或因應該等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。

38E. 處長的最終決定

- (1) 如有根據本規則第 38B(1)條就反對可容許修訂而提交的反對通知，並有根據本規則第 38C(1)條就有關反對的抗辯而提交的反陳述，處長 ——
 - (a) 須在根據(b)段作出最終決定前，考慮 ——

- (i) 本規則第 38B(3)(b)(i)條提述的反對通知及陳述書；
 - (ii) 該反陳述；
 - (iii) 在根據本規則第 82A(2)或(3)條請求的聆訊舉行時作出的申述(如有的話)；及
 - (iv) 根據本規則第 38A(2)(b)(ii)及(4)(b)條，或按照根據本規則第 38D 條發出的指示，而提供的證據(如有的話)；及
- (b) 須作出最終決定 ——
- (i) 容許全部或部分有關可容許修訂作為已容許修訂；或
 - (ii) 拒絕容許有關可容許修訂。
- (2) 如並無就反對可容許修訂所提交的反對通知，處長須在決定容許全部或部分該項修訂後，作出最終決定，容許全部或部分該項修訂作為已容許修訂。
- (3) 如有根據第(1)(b)(i)或(2)款作出的最終決定，處長除須遵從本條例第 46(7)(a)及(b)條的規定外，亦須將該最終決定，通知有關專利所有人及本規則第 38B(1)條提述的反對人(如有的話)。
- (4) 如有根據第(1)(b)(ii)款作出的最終決定，處長須 ——
- (a) 將該最終決定通知有關所有人及有關反對人；及
 - (b) 於官方公報，刊登該最終決定的公告。
- (5) 在本條中 ——
- 可容許修訂** (allowable amendment)指符合以下說明的所請求的修訂 ——
- (a) 其全部或部分根據本規則第 38A(6)(a)條獲接受為可容許修訂的；及
 - (b) 根據本條例第 46(3)(a)條發表的。

38F. 根據本條例第 46(3)(a)或(7)(a)條發表修訂

- (1) 對根據本條例第 46(3)(a)或(7)(a)條發表某項修訂，本條適用。
- (2) 處長如認為合適，可藉給予有關專利所有人通知，就發表有關修訂，規定該所有人在處長指明的限期內，向處長提交經修訂的說明書的以下副本(**規定副本**)——
 - (a) 有關說明書的騰清副本，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。
- (3) 就第(2)款而言，凡製備規定副本，須符合以下條文所指明的規定 ——
 - (a) 就原授標準專利而言——本規則第 31M(2)及(3)、31N、31O、31Q(1)至(12)及 31S 條；或
 - (b) 就短期專利而言——本規則第 58(2)及(3)、59、60、62(1)至(13)及 64 條。
- (4) 如規定副本沒有在根據第(2)款指明的限期內提交，則該等規定副本所關乎的修訂申請須視為被撤回。”。

25. 修訂第 40 條(專利的放棄)

- (1) 第 40(4)條 ——
廢除
“上述副本送交他的日期”
代以
“收到有關通知的副本當日”。
- (2) 第 40 條 ——
廢除第(5)款

代以

“(5) 處長可主動或因應有關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。”。

26. 修訂第 41 條(處長根據本條例第 49 條以公共秩序或道德為理由撤銷專利的權力)

(1) 第 41(1)條 ——

廢除

“93(5)”

代以

“9A(5)”。

(2) 第 41(7)條 ——

廢除

“其後的程序給予他”

代以

“程序的任何部分，包括其後須依循的程序，發出處長”。

27. 加入第 41A 條

第 4 部，在第 41 條之後 ——

加入

“41A. 如有本條例第 55(4)或 56(2)條所述的命令，處長須通知舊所有人等

(1) 如有關於某專利的指明命令，而該命令已向處長提交，則處長須藉給予每名第(2)款指明的人通知，將該命令通知該人。

(2) 有關的人是 ——

(a) 本條例第 56(2)條提述的專利的舊所有人；

(b) 本條例第 56(3A)條提述的原有專利的舊所有人；

(c) 在處長給予有關通知時，處長所知是符合以下說明的人 ——

(i) 本條例第 56(3)條提述的專利的特許持有人；及

(ii) 本條例第 56(3A)條提述的原有專利的特許持有人。

(3) 本條例第 56(3B)(b)條所指的特許請求，可 ——

(a) 在給予有關舊所有人的通知的日期後的 2 個月內，由該舊所有人提出；或

(b) 在給予有關特許持有人的通知的日期後的 4 個月內，由該特許持有人提出。

(4) 在第(1)款中 ——

指明命令 (specified order)就某專利而言，指符合以下說明的命令 ——

(a) 根據本條例第 55(4)條作出的；或

(b) 本條例第 56(2)條提述的。”。

28. 修訂第 42A 條(沒有提交供送達文件的地址)

第 42A(4)條 ——

廢除

“第 17”

代以

“本規則第 17、31Y”。

29. 修訂第 43 條(註冊紀錄冊內的記項)

(1) 第 43 條 ——

廢除第(1)款

代以

- “(1) 在以下時間，不得就以下專利申請而在註冊紀錄冊內記入任何記項 ——
 - (a) 就轉錄標準專利申請而言——在有關記錄請求按照本條例第 20 條發表之前；
 - (b) 就原授標準專利申請而言——在有關申請按照本條例第 37Q 條發表之前；或
 - (c) 就短期專利申請而言——在該短期專利獲批予之前。”。

- (2) 第 43(2)條 ——

廢除

在“，處長”之前的所有字句

代以

- “(2) 在轉錄標準專利申請的記錄請求發表後、原授標準專利申請發表後或短期專利獲批予後”。

- (3) 第 43(2)(a)條 ——

廢除

“(視屬何情況而定)”

代以

“(視情況所需而定)”。

- (4) 第 43(2)(e)條 ——

廢除

“98”

代以

“11B、37E”。

- (5) 第 43(2)條 ——

廢除(f)及(g)段

代以

- “(f) 就轉錄標準專利申請而言——相應指定專利申請的提交日期及申請編號；
- (g) 該項轉錄標準專利申請的記錄請求的發表日期、該項原授標準專利申請的發表日期或該短期專利的批予日期(視情況所需而定)；及”。

- (6) 第 43(2)(h)條 ——

廢除

“(視屬何情況而定)”

代以

“(視情況所需而定)”。

- (7) 第 43(3)(a)條 ——

廢除在第(i)節之前的所有字句

代以

- “(a) 就某專利、轉錄標準專利申請的已發表記錄請求或已發表的原授標準專利申請而言 ——”。

- (8) 第 43(3)(b)(ii)條，在“相應指定專利”之前 ——

加入

“就轉錄標準專利申請而言——”。

30. 修訂第 44 條(關於本條例第 13(1)條的記項)

- (1) 第 44 條，標題，在“13(1)”之後 ——

加入

“或 37H(1)”。

- (2) 第 44 條，在“13(1)”之後 ——

加入

“或 37H(1)”。

31. 修訂第 48 條(根據本條例第 146 條更正專利及申請中的錯誤)
- (1) 第 48(6A)條 ——
廢除
“他須在自上述副本送交予他的日期起計”
代以
“該人須在收到有關通知的副本當日之後”。
- (2) 第 48(7)條 ——
廢除
“其後的程序給予他”
代以
“程序的任何部分，包括其後須依循的程序，發出處長”。
32. 修訂第 50 條(查閱註冊紀錄冊)
- 第 50(2)條 ——
廢除
在“註冊紀錄冊中”之前的所有字句
代以
“(2) 取得”。
33. 加入第 6A 部
在第 6 部之後 ——
加入

“第 6A 部

單一項發明構思

- 53A. 單一項發明構思
- (1) 就本條例而言，如某種技術關係存在於多於一項的發明之間，並涉及一個或一個以上的同一或相應的特別技術特徵，則該等發明須視為是互有聯繫，以組成單一項發明構思。
- (2) 就第(1)款而言，特別技術特徵是界定某項貢獻的技術特徵，而該項貢獻即在整體考慮每項聲稱具有權利的發明的情況下，每項該等發明超越先有技術。”。
34. 取代第 54 條
- 第 54 條 ——
廢除該條
代以
- “54. 就本條例第 91(1)(i)條而訂明的在指定專利當局進行的反對或撤銷專利的法律程序
- 就本條例第 91(1)(i)條而訂明的，並在某指定專利當局進行的反對或撤銷專利的法律程序而言，如有關當局是歐洲專利局，則該等程序即任何根據或按照《歐洲專利公約》(此為“European Patent Convention”的譯名)第 V 部在專利批予之後進行的反對專利的法律程序。”。
35. 廢除第 55 條(本條例第 95(1)(b)條所指的展覽或會議)
- 第 55 條 ——
廢除該條。

36. 修訂第 56 條(在處長席前進行的法律程序所採用的語文)
- (1) 第 56(2)條 ——
廢除
“23(4)”
代以
“23(4)、37L(4)”。
- (2) 第 56(2)條 ——
廢除
“19”
代以
“19、31M”。
- (3) 第 56(3)條 ——
廢除
所有“23(3)(b)”
代以
“23(3)(b)、37L(3)(c)”。
- (4) 在第 56(9)條之後 ——
加入
“(9A) 在以下情況下，第(9)款不適用 ——
(a) 須在根據本規則訂明的時間或限期內，向處長提交有關譯本；
(b) 須在本規則(該款除外)提述的指明限期內，向處長提交有關譯本；或
(c) 根據本規則第 17、24、31Y(1)或 68(1)條給予的通知，規定須向處長提交有關譯本。”。

37. 加入第 56A 至 56D 條
在第 56 條之後 ——
加入
- “56A. 關乎本規則第 56B 及 56C 條的一般條文
- (1) 本規則第 56B 及 56C 條適用於並非採用中文或英文的任何以下申請 ——
(a) 較早前提出的指明申請；或
(b) 過往的申請。
- (2) 在本條及本規則第 56B 及 56C 條中 ——
較早前提出的指明申請 (earlier specified application)指本條例第 37M(3)(c)(ii)或 114(3)(c)(ii)條提述的較早前提出的指明申請；
過往的申請 (previous application)指本條例第 37E(1)或 111(1)條提述的過往的申請。
- 56B. 關乎本條例第 37E(1)、37M(3)(c)(ii)、111(1)及 114(3)(c)(ii)條的語文規定
- (1) 就本條例第 111(1)條而言，短期專利的申請人須在以下限期內，向處長提交第(2)款指明的文件 ——
(a) 所聲稱的最早優先權日期後的 16 個月；或
(b) 如處長批准本規則第 68B 條所指的恢復申請——處長指明的限期。
- (2) 有關文件是 ——
(a) 過往的申請的發明的名稱、權利要求及提交日期的譯本，連同以羅馬字母表達的有關申請人姓名或名稱的音譯；或
(b) 如就有關短期專利申請聲稱具有優先權，而該項申請是過往的申請的譯本——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。
- (3) 就本條例第 37M(3)(c)(ii)及 114(3)(c)(ii)條而言，在本條例第 37M(3)或 114(3)條(視情況所需而定)所指的基本規定獲符合當日之後的 4 個月內，有關申請人須向處長提交以下文件 ——
- (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) 如某說明書是較早前提出的指明申請的說明書的譯本，並已根據本條例第 37L(2)(b)或 113(1A)(b)條提交——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。
- (4) 如第(1)或(3)款所指的規定不獲遵從，處長須 ——
- (a) 就本條例第 37M(3)(c)(ii)條而言——藉給予有關申請人本規則第 31Y(1)條提述的通知，規定該申請人須遵從該項規定；
- (b) 就本條例第 111(1)或 114(3)(c)(ii)條而言——藉給予有關申請人本規則第 68(1)條提述的通知，規定該申請人須遵從該項規定。
- (5) 就本條例第 37E(1)及 111(1)條而言，處長可藉本規則第 31ZD、31ZF(2)、31ZJ、31ZL(2)、81D(1)、81F(2)、81J 或 81L(2)條所指的通知，規定某原授標準專利的申請人或某短期專利的所有人，向處長提交以下文件 ——
- (a) 過往的申請的譯本，而該譯本已翻譯成有關原授標準專利申請或有關短期專利(視情況所需而定)的說明書所採用的語文；或
- (b) 如就該項原授標準專利申請或該短期專利聲稱具有優先權，而該項申請或該專利是過往的申

請的譯本——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。

56C. 關乎本條例第 37N(5)及 114A(5)條的語文規定

- (1) 就根據本條例第 37N(5)及 114A(5)條提交的欠交說明或欠交繪圖而言，有關申請人須在第(2)款指明的限期內，向處長提交以下文件 ——
- (a) 過往的申請的譯本，而該譯本已翻譯成有關原授標準專利申請或有關短期專利申請(視情況所需而定)的說明書所採用的語文；及
- (b) 陳述，指出該譯本的哪個部分反映有關專利申請中所欠交的有關說明或繪圖。
- (2) 有關限期是 ——
- (a) 如本條例第 37N(1)或 114A(1)條所指的通知，規定有關申請人提交欠交說明或欠交繪圖 ——
- (i) 該通知的日期後的 2 個月；或
- (ii) 所聲稱的最早優先權日期後的 16 個月，以較遲屆滿者為準；
- (b) 如有關申請人根據本條例第 37N(2)或 114A(2)條主動提交欠交說明或欠交繪圖——所聲稱的最早優先權日期後的 16 個月。

56D. 處長可要求關乎譯本準確性的證據

- (1) 就任何人已按照本條例或本規則提交的任何文件譯本而言，處長如對該譯本的準確性有合理懷疑 ——
- (a) 須通知該人處長懷疑的理由；及
- (b) 可規定該人在處長指明的限期內，向處長提交以下文件 ——
- (i) 有關文件的準確譯本；
- (ii) 證明該譯本屬準確的證據。

(2) 如有關的人沒有遵從第(1)(b)款的規定，須視為沒有提交有關文件。”。

38. 修訂第 58 條(根據本條例第 113 條申請批予短期專利)

(1) 第 58(2)(b)條 ——

廢除

“一項獨立”

代以

“兩項獨立”。

(2) 第 58 條 ——

廢除第(4)款。

(3) 第 58(5)條 ——

廢除(e)段。

(4) 第 58(5)(h)條 ——

廢除句號

代以分號。

(5) 在第 58(5)(h)條之後 ——

加入

“(i) 就對本條例第 114(3)(c)(ii)條所指的較早前提出的指明申請的提述而言——本規則第 67A(3)條所規定的文件；及

(j) 本規則第 56、56A 及 56B 條所規定的文件譯本及姓名或名稱的音譯。”。

39. 修訂第 59 條(說明)

(1) 第 59(1)(c)條，中文文本 ——

廢除

“有利的效用”

代以

“有益效果”。

(2) 第 59(1)(d)條，中文文本 ——

廢除

“圖形”

代以

“附圖”。

(3) 第 59(1)(f)條 ——

廢除

“在工業上利用”

代以

“工業應用”。

40. 修訂第 60 條(繪圖)

(1) 第 60(1)(a)條，英文文本 ——

廢除

“service”

代以

“surface”。

(2) 第 60(1)(a)條，中文文本 ——

廢除

“圖紙”

代以

“紙張”。

(3) 第 60(1)(b)條，中文文本 ——

廢除

“圖紙”

- 代以
“紙張”。
- (4) 第 60(2)(c)條，中文文本 ——
廢除
“圖形繪畫”
代以
“表達”。
- (5) 第 60(2)(c)條，中文文本 ——
廢除
“圖形表示”
代以
“圖表示”。
- (6) 第 60(2)(f)條，中文文本 ——
廢除
所有“圖形”
代以
“附圖”。
- (7) 第 60(2)(g)條，中文文本 ——
廢除
“繪圖中的字母”
代以
“繪圖中標示的字母”。
- (8) 第 60(2)(g)條，中文文本 ——
廢除
“視乎適當而使用希臘字母或中文字”
代以

- “(如屬適當)使用希臘字母或中文字”。
- (9) 第 60(2)(h)條，中文文本 ——
廢除
所有“圖形”
代以
“附圖”。
- (10) 第 60(2)(h)條，中文文本 ——
廢除
“所獲安排的位置”
代以
“的排位”。
- (11) 第 60(2)(h)條，中文文本 ——
廢除
“圖紙”
代以
“紙張”。
- (12) 第 60(2)(i)條，中文文本 ——
廢除
所有“圖紙”
代以
“紙張”。
- (13) 第 60(2)(i)條，中文文本 ——
廢除
所有“圖形”
代以
“附圖”。

- (14) 第 60(2)(i)條，中文文本 ——
廢除
“該等部分附圖任何部分的方式安排位置”
代以
“該等附圖組成部分中的任何部分的方式排位”。
- (15) 第 60(3)條，中文文本 ——
廢除
“流程簡圖”
代以
“示意圖”。
- (16) 在第 60(3)條之後 ——
加入
“附註 ——
本規則第 62(14)條訂定不受本條管限的情況。”。

41. 修訂第 61 條(撮錄)

- (1) 第 61(2)條，中文文本 ——
廢除
“化學程式”
代以
“化學式”。
- (2) 第 61(2)條，中文文本 ——
廢除
“純理論”
代以
“臆測”。
- (3) 第 61(4)條，中文文本 ——

廢除
所有“圖形”
代以
“附圖”。

42. 修訂第 62 條(文件的大小及呈示)

- (1) 第 62 條 ——
廢除第(9)款
代以
“(9) 說明、權利要求及撮錄 ——
(a) 不得載有繪圖；
(b) 可載有化學或數學式；
(c) 在符合第(9A)款的規定下——可載有列表；及
(d) 除第(9B)款另有規定外——須以打字形式印出或印刷。
(9A) 有關權利要求，只有在其標的事項適宜使用列表的情況下，方可載有列表。
(9B) 如有需要的話，圖形符號及化學或數學式可藉人手繪畫或書寫。
(9C) 所有說明、權利要求及撮錄內的文句，須呈黑色及不能去掉。
(9D) 有關列表及化學或數學式 ——
(a) 除(b)段另有規定外——須在紙張上以豎直位置呈示；及
(b) 如不能以令人滿意的方式在紙張上以豎直位置呈示——可側放於頁上，使其頂部在紙張的左邊。”。
- (2) 第 62(10)(c)條，中文文本 ——

廢除

“數學程式或化學程式”

代以

“數學或化學式”。

- (3) 第 62(11)條，中文文本 ——

廢除

“程式、分子式”

代以

“式”。

- (4) 第 62(14)條，中文文本 ——

廢除

“如任何文件的內容真確性不成疑問，而關於妥善複製該等文件的規定亦沒有受危害”

代以

“在任何文件的內容真確性不成疑問，以及不損關於妥善複製該等文件的規定的情況下”。

- (5) 第 62(14)條，在“本條或”之後 ——

加入

“本規則”。

43. 修訂第 64 條(權利要求)

- (1) 第 64(3)(a)條 ——

廢除

“(從屬權利要求)的所有此等特徵”

代以

“的所有特徵(從屬權利要求)”。

- (2) 第 64(3)(a)條，中文文本 ——

廢除

“該其他權利要求”

代以

“該項其他權利要求”。

- (3) 第 64(3)(c)條，中文文本 ——

廢除

所有“過往”

代以

“在前”。

44. 取代第 67 條

第 67 條 ——

廢除該條

代以

“67. 在根據本條例第 114 條進行基本規定的審查之後作出的通知

- (1) 如某項短期專利申請符合本條例第 114(3)條指明的規定(基本規定)，處長須藉給予有關申請人通知，將基本規定獲符合的日期，通知該申請人。

- (2) 如有關申請不符合基本規定，處長須藉給予有關申請人通知，將以下事項通知該申請人 ——

(a) 該項申請中在不符合基本規定方面的有關不足之處；及

(b) 除非該申請人在該通知的日期後的 2 個月內更正該等不足之處，否則該項申請不得作為短期專利申請處理。

- (3) 如有關申請人在第(2)(b)款提述的限期內更正有關不足之處，處長須藉給予該申請人通知，將基本規定獲符合的日期，通知該申請人。”。

45. 加入第67A及67B條

在第67條之後——

加入

“67A. 就本條例第114(3)(c)(ii)條提述的對較早前提出的指明申請的提述而作出的規定

- (1) 如某項短期專利申請載有看來是對較早前提出的指明申請的提述，而該提述屬本條例第114(3)(c)(ii)條提述者，則本條適用。
- (2) 就本條例第114(3)條所指的基本規定而言，除非對較早前提出的指明申請的提述述明以下事項，否則該提述並不視為已經作出——
- (a) 該項較早前提出的指明申請的提交日期；
- (b) 該項較早前提出的指明申請的申請編號；及
- (c) 該項較早前提出的指明申請，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。
- (3) 在本條例第114(3)條所指的基本規定獲符合當日之後的4個月內，申請人須向處長提交以下文件——
- (a) 較早前提出的指明申請的副本；及
- (b) 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(證明書)的副本。
- (4) 如較早前提出的指明申請，是根據本條例而提出的申請，第(3)(a)及(b)款提述的有關副本須視為已經依時提交。

- (5) 如較早前提出的指明申請或證明書並非採用中文或英文，本規則第56(1)、56A及56B(3)條適用於該項申請或該證明書。
- (6) 就有關文件而言(即較早前提出的指明申請的副本、證明書的副本或藉第(5)款而適用的本規則第56(1)、56A及56B(3)條所規定的譯本)，如處長在根據本規則提交該文件的限期屆滿前，已獲提供該文件，則該文件須視為已經依時提交。

67B. 就本條例第114A條而作出的提交

- (1) 如根據本條例第114A(1)條給予的通知，規定須提交欠交說明或欠交繪圖——
- (a) 該欠交說明或欠交繪圖須在該通知的日期後的2個月內提交；及
- (b) 就本條例第114A(5)(d)條而言，過往申請的文件須在所聲稱的最早優先權日期後的16個月內提交。
- (2) 如某申請人根據本條例第114A(2)條，主動提交欠交說明或欠交繪圖——
- (a) 該欠交說明或欠交繪圖須在本條例第114(3)條所指的基本規定獲符合當日之後的2個月內提交；及
- (b) 就本條例第114A(5)(d)條而言，過往申請的文件須在所聲稱的最早優先權日期後的16個月內提交。
- (3) 如本條例第114A(5)(a)條提述的過往的申請，是根據本條例而提出的申請，其副本須視為已就本條例第114A(5)(d)條依時提交。
- (4) 如過往的申請並非採用中文或英文，本規則第56A及56C條適用於該項申請。

(5) 就有關文件而言(即過往的申請的副本或藉第(4)款而適用的本規則第 56A 及 56C 條所規定的譯本),如處長在根據本規則提交該文件的限期屆滿前,已獲提供該文件,則該文件須視為已經依時提交。

(6) 在本條中 ——

欠交說明 (missing description)具有本條例第 114A(6)條所給予的涵義;

欠交繪圖 (missing drawing)具有本條例第 114A(6)條所給予的涵義;

過往申請的文件 (previous application documents)指 ——

- (a) 本條例第 114A(5)(d)(i)條提述的過往的申請的副本;及
- (b) 本條例第 114A(5)(d)(iii)條提述的陳述,而該項陳述指出,有關過往的申請的哪個部分反映有關短期專利申請中所欠交的有關說明或繪圖。”。

46. 取代第 68 條

第 68 條 ——

廢除該條
代以

“68. 更正在短期專利申請中,在形式上的規定方面的不足之處

- (1) 如本條例第 115(1)條所指的審查,顯露在某項短期專利申請中,在該條所指的形式上的規定方面,有不足之處,則處長須藉給予有關申請人通知 ——
 - (a) 將該等不足之處通知該申請人;及
 - (b) 要求該申請人在該通知的日期後的 2 個月內,更正該等不足之處。

- (2) 如有關申請根據本條例第 115(1A)或(3)條被拒絕或須視為被撤回,則處長須藉給予有關申請人通知 ——
 - (a) 將有關拒絕或撤回,通知該申請人;及
 - (b) 就該項拒絕或撤回,給予理由。”。

47. 加入第 68A 及 68B 條

在第 68 條之後 ——

加入

“68A. 就提交查檢報告及繳付提交費或公告費而延展時限

(1) 如 ——

- (a) 某項短期專利的申請包括本條例第 119 條描述的押後批予專利的請求;及
- (b) 該項短期專利申請的惟一不足之處,是沒有提交本條例第 113(1A)(d)條所規定的查檢報告,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。

(2) 根據本條例第 113(5)條須繳付的提交費或公告費,如在該條指明的時限內未予繳付,而在寬限期內連同附加費予以繳付,則該費用須視為已在該時限內繳付;上述寬限期須符合以下說明 ——

- (a) 處長藉給予有關申請人通知所容許;及
- (b) 始結如下 ——
 - (i) 在該時限屆滿當日開始;及
 - (ii) 在該通知的日期後的 1 個月屆滿時結束。

68B. 根據本條例第 110A 條恢復優先權利

- (1) 本條適用於就優先權利而根據本條例第 110A 條提出的恢復申請,而該優先權利關乎本條例第 110A(1)(b)條提述的其後提出的短期專利申請。

- (2) 恢復申請須 ——
- (a) 採用指明表格；
- (b) 附同 ——
- (i) 本條例第 111(1)條提述的優先權陳述書；
- (ii) 符合以下說明的證據 ——
- (A) 用以證明為何在本條例第 110(1A)條提述的 12 個月期間屆滿前，並無提交其後提出的短期專利申請；及
- (B) 就本條例第 110A(5)條而言，用以令處長信納已採取在有關個案的情況下所需的所有合理謹慎措施；及
- (iii) 恢復申請的訂明費用；及
- (c) 提交予處長。
- (3) 如有關恢復申請沒有附同第(2)(b)(ii)款所規定的證據，處長須指明須向處長提交該證據的限期。
- (4) 如在提交的優先權陳述書中有任何不足之處，處長須指明該不足之處須予更正的限期。
- (5) 在以下情況下，有關恢復申請須視為被撤回 ——
- (a) 有關證據沒有在根據第(3)款指明的限期内提交；或
- (b) 有關不足之處沒有在根據第(4)款指明的限期内更正。
- (6) 如處長批准有關恢復申請，則以下文件須在處長指明的限期內，向處長提交 ——
- (a) 獲恢復的優先權利所基於的有關專利申請(過往的申請)的副本；及
- (b) 符合以下說明的證明書(證明書)的副本 ——
- (i) 由收到過往的申請的主管當局發出；及

- (ii) 述明過往的申請的提交日期。
- (7) 如過往的申請是本條例第 108A 條所界定的香港申請，其副本及證明書的副本須視為已經依時提交。
- (8) 如過往的申請或證明書並非採用中文或英文 ——
- (a) 本規則第 56(1)、56A 及 56B(1)及(2)條適用於該項申請或該證明書；及
- (b) 處長可就該項申請，根據本規則第 56B(5)條作出規定。
- (9) 就有關文件而言(即過往的申請的副本、證明書的副本或藉第(8)款而適用的本規則第 56(1)、56A 及 56B(1)、(2)及(5)條所規定的譯本)，如處長在根據本規則提交該文件的限期屆滿前，已獲提供該文件，則該文件須視為已經依時提交。”。

48. 取代第 69 條

第 69 條 ——

廢除該條
代以

“69. 根據本條例第 111 條聲稱具有優先權

- (1) 除本規則第 69A 條另有規定外，在以下情況下，本條適用 ——
- (a) 提出某項短期專利申請(其後的申請)的某申請人，根據本條例第 111 條聲稱具有某項非香港申請或香港申請(過往的申請)的優先權；及
- (b) 其後的申請的提交日期，是在過往的申請的提交日期後的 12 個月內。
- (2) 有關申請人須向處長提交 ——
- (a) 優先權陳述書；及
- (b) 第(7)款提述的文件。

- (3) 優先權陳述書須以指明表格，連同其後的申請向處長提交。
- (4) 儘管有第(3)款的規定，如第(5)款指明的條件符合，有關優先權陳述書可在所聲稱的最早優先權日期後的 16 個月內提交。
- (5) 有關條件是 ——
 - (a) 有關優先權陳述書附同訂明費用；及
 - (b) 根據本條例第 118(2)(a)條公布有關短期專利的說明書的準備工作尚未完成。
- (6) 有關優先權陳述書須述明以下關乎過往的申請的詳情 ——
 - (a) 提交日期；
 - (b) 申請編號；
 - (c) 過往的申請，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。
- (7) 以下文件須在所聲稱的最早優先權日期後的 16 個月內，向處長提交 ——
 - (a) 過往的申請的副本；及
 - (b) 符合以下說明的證明書(證明書)的副本 ——
 - (i) 由收到過往的申請的主管當局發出；及
 - (ii) 述明過往的申請的提交日期。
- (8) 如過往的申請屬香港申請，其副本及證明書的副本須視為已經依時提交。
- (9) 如過往的申請或證明書並非採用中文或英文 ——
 - (a) 本規則第 56(1)、56A 及 56B(1)及(2)條適用於該項申請或該證明書；及
 - (b) 處長可就該項申請，根據本規則第 56B(5)條作出規定。

- (10) 就有關文件而言(即過往的申請的副本、證明書的副本或藉第(9)款而適用的本規則第 56(1)、56A 及 56B(1)、(2)及(5)條所規定的譯本)，如處長在根據本規則提交該文件的限期屆滿前，已獲提供該文件，則該文件須視為已經依時提交。
- (11) 在本條中 ——

非香港申請 (non-Hong Kong application)具有本條例第 108A 條所給予的涵義；

香港申請 (Hong Kong application)具有本條例第 108A 條所給予的涵義。”。

49. 加入第 69A 條

在第 69 條之後 ——

加入

“69A. 就短期專利的分開申請，聲稱具有優先權

- (1) 在以下情況下，本條適用 ——
 - (a) 本條例第 116 條提述的較早的短期專利申請已經提交；及
 - (b) 有關申請人或其所有權繼承人提交某項該條提述的新申請，而該項新申請符合該條指明的條件。
- (2) 凡沒有人就較早的短期專利申請聲稱具有某優先權利，則不得就有關新申請聲稱具有該項權利。”。

50. 修訂第 70 條(根據本條例第 109(b)條就不具損害性披露作出的聲稱)

(1) 第 70(a)條 ——

廢除

“在該展覽上”。

- (2) 第 70(a)(i)條 ——
廢除
“確實曾在該處展覽；”
代以
“曾在該展覽上展示；及”。
- (3) 第 70(a)條 ——
廢除第(ii)節
代以
“(ii) 在該展覽上首次披露該項發明的日期；及”。
- (4) 第 70(b)條，中文文本 ——
廢除
“識別”
代以
“辨識”。

- 51. 取代第 73 條
第 73 條 ——
廢除該條
代以

“73. 就短期專利申請(為需要使用微生物的發明而提出者)而言，根據本條例第 149(2A)條作出關乎該項申請的規定
凡某項短期專利申請是為某項發明而提出，而該項發明是需要使用微生物方可實行的，本規則附表 1 根據本條例第 149(2A)條，就該項申請具有效力。”。

- 52. 加入第 73A 條
在第 73 條之後 ——

加入

- “73A. 就在短期專利申請(為涉及核苷酸及胺基酸序列的發明而提出者)中的序列列表而作出的規定
 - (1) 某項短期專利申請，凡是為涉及核苷酸及胺基酸序列的發明而提出，須載有一份序列列表，作為該項申請所載有的說明書內的說明的一部分。
 - (2) 序列列表 ——
 - (a) 須符合根據《專利合作條約》內為了呈示在專利申請中的序列列表而採用的規定及準則；及
 - (b) 其提交須符合以下規定 ——
 - (i) 向處長提交；及
 - (ii) (如處長規定的話)以電子形式提交。
 - (3) 即使某項短期專利申請並非根據本規則第 93A(2)條以電子提交的方式提交，關乎該項申請而提交的序列列表亦可以電子形式提交。
 - (4) 序列列表如在有關短期專利申請的提交日期後提交，須附同由有關申請人作出的陳述，以確認並令處長信納該序列列表並不載有任何在該項申請中已披露的序列以外的事項。”。

- 53. 修訂第 74 條(根據本條例第 116 條提出的短期專利的分開申請)
 - (1) 第 74(1)條 ——
廢除
“當作”
代以
“視為”。
 - (2) 在第 74(2)條之後 ——
加入

“(3) 新的申請須視為在以下日期妥為提交：本條例第 114(3)條所指的基本規定獲符合的當日。”。

54. 加入第 74A 條

第 9 部，在第 74 條之後 ——

加入

“74A. 根據本條例第 109(a)條就不具損害性披露作出的聲稱

凡某項披露是本條例第 109(a)條所指的明顯濫用所造成，或屬該條所指的明顯濫用的後果，則關乎該項披露的聲稱，須載有 ——

- (a) 一項陳述，述明曾發生該條描述的明顯濫用；及
- (b) 支持該項陳述的書面證據。”。

55. 取代第 75 條

第 75 條 ——

廢除該條

代以

“75. 根據本條例第 120(1)條在批予專利前提出修訂短期專利申請的請求

(1) 除本規則第 45(3)條另有規定外，根據本條例第 120(1)條在批予專利前提出修訂某項短期專利申請的請求，須 ——

- (a) 採用指明表格；
- (b) 指出有關修訂；
- (c) 就該項修訂給予理由；及
- (d) 提交予處長。

(2) 如有關申請人請求對某項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修訂(所請求的修訂)，則處長如認為合適，可藉給予該申請人通知，規定該申請人在處長指明的限期內，向處長提交經修訂的說明書的以下副本(規定副本) ——

- (a) 有關說明書的謄清副本，而該副本已收納所請求的修訂；及
- (b) 有關說明書的副本，而該副本已收納並指出所請求的修訂。

(3) 如規定副本沒有在根據第(2)款指明的限期內提交，則該等規定副本所關乎的修訂請求須視為被撤回。

(4) 就第(1)及(2)款而言，凡製備關乎短期專利申請的修訂，須符合本規則第 58(2)及(3)、59、60、61、62(1)至(13)、63 及 64 條所指明的規定。

(5) 處長可藉給予有關申請人通知，要求該申請人在該通知所指明的限期內，更正所請求的修訂中的任何不足之處。

(6) 如有關通知所述的不足之處，沒有在處長根據第(5)款指明的限期內予以更正，則有關修訂短期專利申請的請求須視為被撤回。”。

56. 取代第 78 條

第 78 條 ——

廢除該條

代以

“78. 根據本條例第 125 條提出以國際申請為基礎的短期專利申請

(1) 本條例第 125(2)條提述的其他日期，即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 個月內的任何日期。

- (2) 第(1)款適用的申請，須附同國家知識產權局發出的正式通知的副本。”。

57. 加入第 79A 條
在第 80 條之前 ——
加入

“79A. 第三方的論述

- (1) 凡某通知是本條例第 126A(1)條提述的，並關乎某人對某項發明的可享專利性的論述，而該項發明是某短期專利的標的，則本條適用於該通知。
- (2) 有關通知須在以下限期內向處長提交 ——
- (a) 在批予有關短期專利的日期後；及
- (b) 在以下日期前(以最早者為準) ——
- (i) 處長就該短期專利，發出實質審查證明書的日期；
- (ii) 處長就該短期專利，給予本規則第 81N(2)條提述的最終撤銷通知的日期；
- (iii) 本條例第 127B(4)(b)條所述、符合以下說明的裁斷的日期：如該短期專利的有效性在法律程序中受到爭議，而法院已在有關法律程序中，裁斷該短期專利為全部有效；
- (iv) 如該短期專利其後沒有根據本條例第 127條獲恢復——該短期專利根據本條例第 126 條停止有效的日期；
- (v) 本條例第 126(1)(b)條提述的期間結束的日期。
- (3) 本條例第 126A(3)條不適用於符合以下說明的通知 ——

- (a) 處長認為該通知會以相當可能對任何人造成損害的方式貶低該人；或
- (b) 處長認為一般人會預期該通知會慫恿他人作出任何令人反感、不道德或反社會的行為。”。

58. 加入第 9 部第 5 及 6 分部
在第 81 條之後 ——
加入

“第 5 分部 —— 短期專利的實質審查

81A. 釋義

在本分部中 ——

最終撤銷通知 (final revocation notice) —— 參閱本規則第 81N(2)條；

進一步審查通知 (further examination notice) —— 參閱本規則第 81F(2)條；

進一步審查通知的回應 (response to further examination notice) —— 參閱本規則第 81G(1)條；

進一步覆核意見 (further review opinion) —— 參閱本規則第 81L(2)條；

進一步覆核意見的回應 (response to further review opinion) —— 參閱本規則第 81M(1)條；

實質審查 (substantive examination) 指根據本條例第 127C(1)條進行的審查；

審查規定 (examination requirement) 具有本條例第 127A 條所給予的涵義；

審查通知 (examination notice) —— 參閱本規則第 81D(1)條；

審查通知的回應 (response to examination notice)——參閱本規則第 81E(1)條；

暫定撤銷通知 (provisional revocation notice)——參閱本規則第 81H(2)條；

請求人 (requester)——參閱本規則第 81B(1)(b)條；

覆核意見 (review opinion)——參閱本規則第 81J 條；

覆核意見的回應 (response to review opinion)——參閱本規則第 81K(1)條；

覆核請求 (request to review)——參閱本規則第 81I(1)條。

81B. 實質審查的請求

- (1) 本條適用於以下關乎短期專利的實質審查的請求——
 - (a) 短期專利的所有人根據本條例第 127B(1)條提出的請求；及
 - (b) 任何其他人根據本條例第 127B(2)條提出的請求 (**請求人**)。
- (2) 根據本條例第 127B(1)(a)條提出的實質審查的請求，須——
 - (a) 採用指明表格；
 - (b) 附同該項請求的訂明費用；及
 - (c) 提交予處長。
- (3) 根據本條例第 127B(2)條提出的實質審查的請求，須——
 - (a) 採用指明表格；
 - (b) 列出有關資料及詳情，以令處長信納本條例第 127B(2)(a)或(b)條指明並適用於該項請求的事宜；
 - (c) 附同該項請求的訂明費用；及

(d) 提交予處長。

81C. 處長可要求進一步的資料及詳情

- (1) 處長如收到本條例第 127B(2)條所指的請求，可藉給予請求人通知，規定請求人在該通知指明的限期內，提交進一步的資料及詳情，以令處長信納本條例第 127B(2)(a)或(b)條指明並適用於該項請求的事宜。
- (2) 如有關請求人沒有遵從第(1)款的規定，則有關請求須視為沒有提出。
- (3) 處長須——
 - (a) 考慮根據本規則第 81B(3)(b)條提交的有關資料及詳情，及根據第(1)款提交的有關資料及詳情 (如有的話)；及
 - (b) 藉給予有關所有人及有關請求人通知——
 - (i) 將處長是否就有關短期專利進行實質審查的決定，通知該等人；及
 - (ii) 就該決定給予理由。

81D. 審查通知

- (1) 處長如根據本條例第 127D(1)條，就某短期專利而給予通知 (**審查通知**)，須在該通知述明，有關所有人可按照本規則第 81E(1)條回應該通知。
- (2) 在第(1)款中——

短期專利 (short-term patent)包括根據本條例第 120(1)條提出的任何修訂及根據本條例第 127B(1)(b)條提出的任何所請求的修訂。

81E. 審查通知的回應

- (1) 就本條例第 127D(3)(a)或(b)條而提交的審查通知的回應(審查通知的回應)，須在該通知的日期後的 2 個月內，由有關所有人向處長提交。
- (2) 如有關所有人沒有遵從第(1)款的規定，處長須作出暫定決定，撤銷有關專利。

81F. 進一步審查通知

- (1) 在以下情況下，本條適用 ——
 - (a) 某短期專利的所有人，按照本規則第 81E(1)條提交審查通知的回應；及
 - (b) 處長已考慮該回應。
- (2) 處長可藉根據本條例第 127D(1)條而給予有關所有人的通知(進一步審查通知) ——
 - (a) 列明審查通知的回應所涵蓋的事宜之中，處長認為須予以闡述、修改或釐清的事宜；及
 - (b) 述明該所有人可按照本規則第 81G(1)條，就該事宜提交進一步的回應，以闡述、修改或釐清該事宜。
- (3) 處長可多於一次給予進一步審查通知。

81G. 進一步審查通知的回應

- (1) 就本條例第 127D(3)(a)或(b)條而提交的進一步審查通知的回應(進一步審查通知的回應)，須在該通知的日期後的 2 個月內，由有關所有人向處長提交。
- (2) 如有關所有人沒有遵從第(1)款的規定，處長須根據本規則第 81H(1)條作出暫定決定，撤銷有關專利。
- (3) 本規則第 81F 條就進一步審查通知的回應而適用，猶如 ——

- (a) 在本規則第 81F(1)(a)條中“按照本規則第 81E(1)條提交審查通知的回應”的文字，被“按照本規則第 81G(1)條提交進一步審查通知的回應”的文字取代；及
- (b) 在本規則第 81F(2)(a)條中“審查通知的回應”的文字，被“進一步審查通知的回應”的文字取代。

81H. 暫定撤銷通知

- (1) 處長如已考慮 ——
 - (a) 審查通知的回應；
 - (b) (如有的話)進一步審查通知的回應；及
 - (c) 根據本條例第 120(1)條提出的任何修訂及根據本條例第 127B(1)(b)條提出的任何所請求的修訂，
而認為有關短期專利並不符合有關的審查規定，可作出暫定決定，撤銷該專利。
- (2) 處長如作出暫定決定，須藉給予有關所有人通知(暫定撤銷通知) ——
 - (a) 將該決定通知該所有人；
 - (b) 列明有關的審查規定；及
 - (c) 述明該所有人可根據本條例第 127D(3)(c)條，按照本規則第 81I(1)及(2)條，藉提交覆核處長意見的請求，回應暫定撤銷通知。

81I. 覆核請求

- (1) 根據本條例第 127D(3)(c)條提交的覆核處長意見的請求(覆核請求)，須在有關暫定撤銷通知的日期後的 2 個月內，由有關所有人向處長提交。
- (2) 覆核請求須 ——

- (a) 採用指明表格；及
 - (b) 附同該項請求的訂明費用。
- (3) 覆核請求可載有以下申述及請求或其中一項——
- (a) 旨在證明有關專利符合有關的審查規定的申述；
 - (b) 根據本規則第 81P 條提出修訂該專利的說明書的請求，以達致符合該項規定。
- (4) 覆核請求凡不符合第(1)或(2)款的規定，須視為沒有提出。
- (5) 如有關所有人沒有提交覆核請求，處長須——
- (a) 作出最終決定，撤銷有關專利；及
 - (b) 給予該所有人最終撤銷通知。

81J. 覆核意見

處長如在考慮某項覆核請求後，認為有關短期專利不符合有關的審查規定(覆核意見)，須藉給予有關專利所有人通知——

- (a) 將覆核意見通知該所有人；
- (b) 列明有關的審查規定；
- (c) 述明該所有人可按照本規則第 81K(1)條提交覆核意見的回應；及
- (d) 如處長認為合適，並如適用的話——述明該所有人可按照本規則第 82(2)(c)條，提交本規則第 82(1)條所指的聆訊請求。

81K. 覆核意見的回應

- (1) 就本條例第 127D(3)(a)或(b)條而提交的覆核意見的回應(覆核意見的回應)，須在該覆核意見的日期後的 2 個月內，由有關所有人向處長提交。

- (2) 如有關覆核意見述明有關所有人可根據本規則第 82(1)條提出聆訊請求，則該所有人可在本規則第 82(2)(c)條提述的限期內，提交該第 82(1)條所指的聆訊請求。
- (3) 聆訊請求須——
- (a) 採用指明表格；
 - (b) 附同該項請求的訂明費用；及
 - (c) 提交予處長。
- (4) 如並無按照第(1)款所提交的覆核意見的回應，亦無按照第(2)及(3)款所提交的聆訊請求(如適用的話)，則處長須——
- (a) 作出最終決定，撤銷有關專利；及
 - (b) 給予有關所有人最終撤銷通知。

81L. 進一步覆核意見

- (1) 在以下情況下，本條適用——
- (a) 處長已考慮——
 - (i) 某短期專利的所有人按照本規則第 81I(1)及(2)條提交的覆核請求；及
 - (ii) (如有的話)該所有人按照本規則第 81K(1)條提交的覆核意見的回應；及
 - (b) 凡有關所有人已根據本規則第 82(1)條提出聆訊請求——有關聆訊已舉行。
- (2) 處長可藉給予有關所有人通知(進一步覆核意見)——
- (a) 列明以下請求、回應及聆訊(如有的話)所涵蓋的事宜之中，處長認為須予以闡述、修改或釐清的事宜——
 - (i) 有關覆核請求；

- (ii) 有關覆核意見的回應；及
 - (iii) 根據本規則第 82(1)條舉行的有關聆訊；
 - (b) 述明該所有人可按照本規則第 81M(1)條，就該事宜提交進一步的回應，以闡述、修改或釐清該事宜；及
 - (c) 如處長認為合適，並如適用的話——述明該所有人可按照本規則第 82(2)(d)條，提交本規則第 82(1)條所指的聆訊請求。
- (3) 處長可多於一次給予進一步覆核意見。

81M. 進一步覆核意見的回應

- (1) 就本條例第 127D(3)(a)或(b)條而提交的進一步覆核意見的回應(進一步覆核意見的回應)，須在該進一步覆核意見的日期後的 2 個月內，由有關所有人向處長提交。
- (2) 如有關進一步覆核意見述明有關所有人可根據本規則第 82(1)條提出聆訊請求，則該所有人可在本規則第 82(2)(d)條提述的限期內，提交該第 82(1)條所指的聆訊請求。
- (3) 聆訊請求須 ——
 - (a) 採用指明表格；
 - (b) 附同該項請求的訂明費用；及
 - (c) 提交予處長。
- (4) 如並無按照第(1)款所提交的進一步覆核意見的回應，亦無按照第(2)及(3)款所提交的聆訊請求(如適用的話)，則處長須 ——
 - (a) 作出最終決定，撤銷有關專利；及
 - (b) 給予有關所有人最終撤銷通知。
- (5) 本規則第 81L 條就進一步覆核意見的回應而適用，猶如 ——

- (a) 在本規則第 81L(1)(a)(ii)條中“該所有人按照本規則第 81K(1)條提交的覆核意見的回應”的文字，被“該所有人分別按照本規則第 81K(1)及 81M(1)條提交的覆核意見的回應及進一步覆核意見的回應”的文字取代；及
- (b) 在本規則第 81L(2)(a)(ii)條中“有關覆核意見的回應”的文字，被“有關覆核意見的回應及有關進一步覆核意見的回應”的文字取代。

81N. 最終撤銷通知

- (1) 處長如在考慮在以下請求、回應及聆訊(如有的話)中提出的事宜後，仍認為有關短期專利不符合有關的審查規定，可作出最終決定，撤銷該專利 ——
 - (a) 覆核請求；
 - (b) 覆核意見的回應；
 - (c) 進一步覆核意見的回應；
 - (d) 根據本規則第 82(1)條舉行的有關聆訊。
- (2) 處長如作出最終決定，須藉給予有關所有人及有關請求人(如有的話)通知(最終撤銷通知) ——
 - (a) 將該決定通知該所有人及該請求人(如有的話)；及
 - (b) 就該決定給予理由。

81O. 在有關的審查規定獲符合時，繼續進行實質審查

處長如認為有關的審查規定已獲符合，須繼續進行有關短期專利的實質審查。

第 6 分部 —— 短期專利獲批予後的修訂

81P. 根據本條例第 127B(1)(b)或 127D(3)(b)條，在批予專利後請求修訂短期專利的說明書

- (1) 本條適用於根據本條例第 127B(1)(b)或 127D(3)(b)條在批予專利後提出的請求，而該項請求修訂某短期專利的說明書。
- (2) 請求須 ——
 - (a) 採用指明表格；
 - (b) 附同說明書的副本，收納藉以下方式指出所請求的修訂 ——
 - (i) 劃去被補替或刪除的文字、附圖或其他事項；及
 - (ii) 為補替的文字、附圖或其他事項劃上底線；及
 - (c) 提交予處長。
- (3) 就第(2)款而言，凡製備所請求的修訂，須符合本規則第 58(2)及(3)、59、60、62(1)至(13)及 64 條所指明的規定。
- (4) 處長在顧及所有審查規定及任何不獲符合的規定獲符合的情況後，可 ——
 - (a) 在符合本條例第 103(3)條的規定下，接受全部或部分所請求的修訂作為可容許的修訂(可容許修訂)，以供根據本條例第 127E(2)(a)條發表；或
 - (b) 拒絕接受所請求的修訂。
- (5) 處長如根據第(4)(a)款接受可容許修訂，除須根據本條例第 127E(2)(a)條發表可容許修訂外，亦須 ——
 - (a) 將處長的決定，通知有關所有人；及

(b) 於官方公報，刊登該項發表一事的公告。

81Q. 反對通知

- (1) 任何人擬反對本規則第 81P(4)(a)條所提述、根據本條例第 127E(2)(a)條所發表的可容許修訂(反對人)，可向處長提交反對通知。
- (2) 反對通知須在根據本規則第 81P(5)(b)條就發表可容許修訂一事而刊登公告當日之後的 1 個月內提交。
- (3) 反對通知須 ——
 - (a) 採用指明表格；及
 - (b) 附同 ——
 - (i) 陳述書，列出 ——
 - (A) 反對人所依賴的事實；及
 - (B) 所尋求的濟助；及
 - (ii) 該通知的訂明費用。
- (4) 提交反對通知的反對人，須同時將該反對通知及陳述書的副本，送交有關短期專利的所有人。
- (5) 反對人須在提交反對通知當日之後的 3 日內，以書面通知處長反對人已遵從第(4)款。
- (6) 反對人如沒有遵從第(2)、(3)、(4)或(5)款的規定，須視為沒有提交反對通知。

81R. 反陳述

- (1) 某短期專利的所有人，凡收到本規則第 81Q 條提述的反對人所送交的反對通知的副本，並擬就有關反對抗辯，可向處長提交反陳述。
- (2) 反陳述須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。
- (3) 反陳述須 ——

- (a) 採用指明表格；
 - (b) 列出就有關反對抗辯的理由；及
 - (c) 附同該反陳述的訂明費用。
- (4) 提交反陳述的所有人，須同時將該反陳述的副本，送交有關反對人。
- (5) 如有關所有人沒有按照第(2)或(3)款的規定提交反陳述，則按照本規則第 81P 條而提出修訂有關專利說明書的請求，須視為被撤回。
- (6) 有關所有人或有關反對人，可根據本規則第 82A(2)或(3)條提出聆訊請求。

81S. 處長發出的指示

凡法律程序關乎根據本條例第 127B(1)(b)或 127D(3)(b)條而請求修訂短期專利的說明書，在該等法律程序中，處長可主動或因應該等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。

81T. 處長根據本條例第 127E(2)(c)條作出的決定

- (1) 如有根據本規則第 81Q(1)條就反對可容許修訂而提交的反對通知，並有根據本規則第 81R(1)條就有關反對的抗辯而提交的反陳述，處長 ——
- (a) 須在根據本條例第 127E(2)(c)條作出決定前，考慮 ——
 - (i) 本規則第 81Q(3)(b)(i)條提述的反對通知及陳述書；
 - (ii) 該反陳述；
 - (iii) 在根據本規則第 82A(2)或(3)條請求的聆訊舉行時作出的申述(如有的話)；及

- (iv) 按照根據本規則第 81S 條發出的指示而提供的證據(如有的話)；及
- (b) 須根據本條例第 127E(2)(c)條 ——
- (i) 決定容許全部或部分有關可容許修訂作為已容許修訂；或
 - (ii) 決定拒絕容許有關可容許修訂。
- (2) 如並無就反對可容許修訂所提交的反對通知，處長須在根據本條例第 127E(2)(c)條決定容許全部或部分該項修訂後，容許全部或部分該項修訂作為已容許修訂。
- (3) 如有根據第(1)(b)(i)或(2)款作出的決定，處長除須遵從本條例第 127E(4)(a)及(b)條的規定外，亦須 ——
- (a) 將該決定通知有關短期專利的所有人及本規則第 81Q(1)條提述的反對人(如有的話)；及
 - (b) 考慮該專利，連同已容許修訂，會否達致符合本條例第 127C(2)條所指的審查規定。
- (4) 如有根據第(1)(b)(ii)款作出的決定，處長須 ——
- (a) 將該決定通知有關所有人及有關反對人；及
 - (b) 於官方公報，刊登該決定的公告。
- (5) 為免生疑問，凡處長決定不容許任何可容許修訂，該決定並不影響處長作出以下事情的責任 ——
- (a) 審查該專利，以決定該專利是否符合本條例第 127C(2)條所指的審查規定；及
 - (b) 根據本條例第 127E(1)(a)(i)或(b)條作出考慮及決定或覆核。
- (6) 在本條中 ——
- 可容許修訂** (allowable amendment)指符合以下說明的所請求的修訂 ——

- (a) 其全部或部分根據本規則第 81P(4)(a)條獲接受為可容許修訂的；及
- (b) 根據本條例第 127E(2)(a)條發表的。

81U. 根據本條例第 127E(2)(a)或(4)(a)條發表修訂

- (1) 對根據本條例第 127E(2)(a)或(4)(a)條發表某項修訂，本條適用。
- (2) 處長如認為合適，可藉給予有關專利所有人通知，就發表有關修訂，規定該所有人在處長指明的限期內，向處長提交經修訂的說明書的以下副本(規定副本)——
 - (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。
- (3) 就第(2)款而言，凡製備規定副本，須符合本規則第 58(2)及(3)、59、60、62(1)至(13)及 64 條所指明的規定。
- (4) 如規定副本沒有在根據第(2)款指明的限期內提交，則該等規定副本所關乎的修訂請求須視為被撤回。

81V. 處長依循本規則第 9 部第 5 分部的程序

- (1) 對處長考慮任何有關修訂，本條適用。
- (2) 處長如在考慮有關修訂後，認為有關修訂沒有達致符合有關的審查規定，須藉向有關所有人發出有關文件(視情況所需而定)，將處長的意見通知該所有人。
- (3) 處長在決定根據第(2)款發出哪份有關文件時，須考慮載有有關修訂的文件的性質。

- (4) 本規則第 9 部第 5 分部適用於根據第(2)款發出的任何有關文件以及有關程序的任何部分，包括其後須依循的程序。
- (5) 在本條中 ——

有關文件 (relevant document)指 ——

- (a) 本規則第 81D(1)條所指的審查通知；
- (b) 本規則第 81F(2)條所指的進一步審查通知；
- (c) 本規則第 81J 條所指的覆核意見；及
- (d) 本規則第 81L(2)條所指的進一步覆核意見；

有關修訂 (relevant amendment)指 ——

- (a) 本規則第 81P(2)(b)條提述的所請求的修訂；及
- (b) 本規則第 81T(1)(b)(i)或(2)條提述的已容許修訂。”。

59. 修訂第 82 條(處長的酌情決定權)

- (1) 第 82(1)條 ——

廢除

“要求”

代以

“請求”。

- (2) 第 82 條 ——

廢除第(2)款

代以

- “(2) 根據第(1)款提出的聆訊請求，須在以下限期內提交 ——

- (a) 就本規則第 31ZK(2)條提述的請求而言——在本規則第 31ZJ 條提述的有關覆核意見(述明有

關申請人可提出聆訊請求者)的日期後的2個月；

- (b) 就本規則第31ZM(2)條提述的請求而言——在本規則第31ZL條提述的有關進一步覆核意見(述明有關申請人可提出聆訊請求者)的日期後的2個月；
- (c) 就本規則第81K(2)條提述的請求而言——在本規則第81J條提述的有關覆核意見(述明有關所有人可提出聆訊請求者)的日期後的2個月；
- (d) 就本規則第81M(2)條提述的請求而言——在本規則第81L條提述的有關進一步覆核意見(述明有關所有人可提出聆訊請求者)的日期後的2個月；
- (e) 就任何其他請求而言——在提交有關請求的人收到處長給予的通知當日之後的1個月，而該通知關乎對某項申請提出任何反對或就處長行使酌情決定權提出任何其他建議。”。

- (3) 在第82(5)條之後——
加入

“(6) 第(2)及(3)款不適用於因應本規則第38C(6)或81R(6)條提述的請求而進行的聆訊。”。

60. 加入第82A條

- 在第82條之後——
加入

“82A. 本規則第38C(6)或81R(6)條提述的請求

- (1) 本條就本規則第38C(6)或81R(6)條提述的請求而適用。
- (2) 根據本規則第38C或81R條提交反陳述的所有人，可——

- (a) 在提交反陳述的同時，請求舉行聆訊；或
- (b) 在提交反陳述之後，並在不遲於提交反陳述的時限屆滿當日之後的1個月，請求舉行聆訊。

- (3) 本規則第38C或81R條(視情況所需而定)提述的反對人，可在提交反陳述之後，並在不遲於提交反陳述的時限屆滿當日之後的1個月，請求舉行聆訊。
- (4) 聆訊請求須——
 - (a) 採用指明表格；
 - (b) 附同該項請求的訂明費用；及
 - (c) 提交予處長。
- (5) 處長如收到聆訊請求，須藉給予有關所有人及有關反對人通知，將有關聆訊的日期、時間和地點，通知該等人。
- (6) 在處長給予有關通知之前的任何時間，提交有關請求的人可藉書面通知，撤回該項請求。
- (7) 根據第(6)款作出的撤回不可撤銷。
- (8) 如所有人或反對人——
 - (a) 沒有提交聆訊請求；及
 - (b) 收到第(5)款提述的通知，
 而該所有人或該反對人擬出席有關聆訊，可向處長提交擬出席聆訊的通知。
- (9) 擬出席聆訊的通知須——
 - (a) 採用指明表格；
 - (b) 附同該通知的訂明費用；及
 - (c) 在有關所有人或有關反對人收到第(5)款提述的通知當日之後的14日內提交。
- (10) 凡某人可根據第(8)款提交擬出席通知，而沒有如此行事，則該人不可出席有關的聆訊。

- (11) 處長可主動或因應有關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。”。

61. 修訂第 83 條(公開聆訊)

- (1) 第 83(1)條，在“除第(2)款另有規定外”之後 ——
加入
“，以下聆訊須公開進行”。
- (2) 第 83(1)(a)條 ——
廢除
“及”。
- (3) 第 83(1)(b)條 ——
廢除
在“標準專利的申請”之後的所有字句
代以
“，而在記錄請求或原授標準專利申請按照本條例第 20 或 37Q 條發表後進行的上述聆訊；及”。
- (4) 在第 83(1)(b)條之後 ——
加入
“(c) 關乎短期專利，而在根據本條例第 118(2)(a)條公布該專利的說明書後進行的任何聆訊。”。
- (5) 第 83(1)條 ——
廢除
“須公開進行。”。

62. 修訂第 87 條(訟費保證金)

- (1) 第 87(a)條，在“13”之後 ——
加入

- “或 37H”。
- (2) 第 87(c)條 ——
廢除逗號
代以分號。
- (3) 在第 87(c)條之後 ——
加入
“(d) 任何提交本條例第 46(3)(c)或 127E(2)(b)條提述的反對的人，”。

63. 修訂第 88 條(根據本條例第 147 條請求提供資料)

- 第 88(1)(a)(i)條，在“記錄”之後 ——
加入
“或原授標準專利申請”。

64. 修訂第 89 條(限制根據本條例第 147 條查閱文件)

- 第 89(1)(b)條，在“製備”之後 ——
加入
“或由根據本規則第 99(1)條委任的顧問製備，”。

65. 修訂第 90 條(機密文件)

- 第 90(5)條 ——
廢除
“第 100 條”
代以
“本規則第 100AA 條”。

66. 修訂第 91 條(本條例第 147(3)條所指的目錄資料)

- (1) 第 91(b)條，在“第”之後 ——

加入

“37E(1)或”。

(2) 第 91(cc)條 ——

廢除

“第 3 條”

代以

“本規則第 3(6)或 31F(4)(b)條”。

67. 修訂第 94 條(不當之處的更正)

第 94(3)條 ——

廢除

在“處長”之後的所有字句

代以

“根據本規則第 100AA、100AAB、100AAC 或 100AAD 條批予任何延展期的權力。”。

68. 加入第 98A 條

在第 98 條之後 ——

加入

“98A. 處長可製作及送交文件副本

就在處長席前進行的任何法律程序而言，處長如認為合適，可 ——

(a) 製作任何文件(或其部分)的副本，而該文件載有對現有技術的提述；及

(b) 將有關副本送交該等程序的任何一方。”。

69. 取代第 100 條

第 100 條 ——

廢除該條

代以

“100. 釋義

在本分部中 ——

延展期 (extended period)指處長根據本分部而批予的延展期間；

首段限期 (initial period)指根據本規則作出任何作為或提起任何法律程序的時間或限期，而該時間或限期是本規則的條文所訂明或根據本規則的條文所指明者，但不包括本分部的條文所訂明或本規則附表 4 第 1 部所列的時間或限期；

現行限期 (current period)就將根據本分部批予的延展期(有關延展期)而言，指 ——

(a) 如沒有延展期根據本分部獲批予——首段限期；及

(b) 如已有延展期根據本分部獲批予——緊接在有關延展期之前的延展期。”。

70. 加入第 100AA 至 100AAD 條

在第 100 條之後 ——

加入

“100AA. 延展時限——一般條文

(1) 除第(4)款另有規定外，凡在某現行限期內，某人須根據本規則作出任何作為，或某一方須根據本規則提起任何法律程序，處長可在以下情況下，就該現行限期批予延展期 ——

(a) 已有某項以指明表格向處長提出的批予延展期的請求；及

- (b) 該項請求的訂明費用已獲繳付。
- (2) 如批予延展期 ——
 - (a) 處長須藉給予有關的人或有關一方關乎延展期的通知而批予該延展期；及
 - (b) 可在處長所決定的任何條款的規限下批予該延展期。
- (3) 延展期可在有關現行限期屆滿之前或之後批予。
- (4) 處長不可根據本條就以下限期而批予延展期 ——
 - (a) 本規則附表 4 第 2、3、4、5、6 或 7 部所列條文所訂明，或根據該等條文而指明的首段限期；及
 - (b) 已根據本規則第 100AAB、100AAC 或 100AAD 條批予的延展期。

100AAB. 因應請求而批予延展期

- (1) 就本規則附表 4 第 2、3、4 或 5 部所列條文所訂明，或根據該等條文所指明的首段限期而言，如在第(2)款提述的時限屆滿前有以下情況，則處長可就某現行限期批予延展期 ——
 - (a) 已有某項以指明表格向處長提出的批予延展期的請求；及
 - (b) 該項請求的訂明費用已獲繳付。
- (2) 就第(1)款而言，有關時限是 ——
 - (a) 就本規則附表 4 第 2 或 4 部所列的條文而言——現行限期；
 - (b) 就本規則附表 4 第 3 部所列的條文而言——在現行限期屆滿後的 1 個月；或
 - (c) 就本規則附表 4 第 5 部所列的條文而言——在現行限期屆滿後的 2 個月。

- (3) 根據本條可批予的延展期是 ——
 - (a) 就本規則附表 4 第 2 或 3 部所列的條文而言——1 個月；及
 - (b) 就本規則附表 4 第 4 或 5 部所列的條文而言——2 個月。
- (4) 凡就任何限期已根據第(1)款批予延展期，不可再根據該款就該限期批予延展期。

100AAC. 為郵政服務的失效或不當延誤、自然災害或罷工而批予延展期

- (1) 就本規則附表 4 第 6 部所列條文所訂明，或根據該等條文所指明的首段限期而言，如處長信納在某現行限期內沒有作出有關係文所規定的任何作為一事，或沒有提起有關係文所規定的任何法律程序一事，是完全或主要可歸因於在香港或在指明專利當局所在的國家、地區或地方(視情況所需而定)發生的任何以下事件，則處長可就該現行限期批予延展期 ——
 - (a) 任何郵遞服務的失效或不當延誤；
 - (b) 任何自然災害；
 - (c) 罷工。
- (2) 根據本條可批予的延展期，是一段不超過 2 個月而處長認為合理的限期。

100AAD. 為沒有提交譯本或音譯而批予延展期

- (1) 就本規則附表 4 第 7 部所列條文所訂明，或根據該等條文所指明的首段限期而言，如在某現行限期屆滿後有以下情況，則處長可就該現行限期批予延展期 ——
 - (a) 有關係文所適用的有關申請人已 ——

- (i) 為了延展期的批予，而以指明表格向處長提出某項請求；及
 - (ii) 繳付該項請求的訂明費用；及
 - (b) 處長信納在標的文件中餘下的唯一不足之處是沒有提交 ——
 - (i) 本規則第 56(2)(a)或(b)條提述的發明名稱或攝錄的譯本；或
 - (ii) 本規則第 56(2)(c)條提述的申請人或發明人的姓名或名稱的音譯。
 - (2) 根據本條可批予的延展期，是一段處長認為合理，以更正有關餘下的唯一不足之處的限期。
 - (3) 在本條中 ——
- 標的文件* (subject document)指本規則的條文提述的任何以下文件，而該等文件顯露須予更正的不足之處 ——
- (a) 如有關係文屬本規則第 17 條——本條例第 15 條所指的記錄請求；
 - (b) 如有關係文屬本規則第 24 條——本條例第 23 條所指的註冊與批予請求；
 - (c) 如有關係文屬本規則第 31Y(1)條——本條例第 37L 條所指的原授標準專利申請；
 - (d) 如有關係文屬本規則第 68(1)條——本條例第 113 或 125 條所指的短期專利申請。”。

71. 修訂第 106 條(註冊紀錄冊的記項)

第 106(2)(h)條 ——

廢除

“98”

代以

“11B”。

72. 修訂第 113 條(關乎《2004年專利(一般)(修訂)規則》的過渡性條文)
- (1) 第 113 條 ——
廢除
“38、”。
 - (2) 第 113 條 ——
廢除
“14、”。
73. 加入第 114 條
在第 113 條之後 ——
加入
- “114. 關乎《2019年專利(一般)(修訂)規則》的過渡條文
- (1) 除第(2)款另有規定外，在緊接《2019年專利(一般)(修訂)規則》(《修訂規則》)的生效日期前有效的本規則，繼續適用於緊接在該日期前，於處長席前仍然待決的法律程序，猶如《修訂規則》並未訂立一樣。
 - (2) 經《修訂規則》修訂的本規則附表 2，適用於符合以下說明的費用 ——
 - (a) 列於在緊接《修訂規則》的生效日期前有效的該附表；及
 - (b) 在該日期前須繳付但在該日期或之後才繳付。”。
74. 修訂附表 1(微生物)
- (1) 附表 1 ——
廢除

“[第 73 條]”

代以

“[第 31ZW 及 73 條及附表 4]”。

(2) 附表 1，在第 1 段之前 ——

加入

“1A. 釋義

在本附表中 ——

專利 (patent)指原授標準專利或短期專利；

專利的申請 (application for a patent)及**專利申請** (patent application)指原授標準專利申請或短期專利申請。”。

(3) 附表 1，第 1(1)段 ——

廢除

在“如”之後而在“之發明”之前的所有字句

代以

“屬某項專利申請的標的或屬某專利的標的”。

(4) 附表 1，第 1(1)段 ——

廢除

“只有在第(2)節所列條件獲得符合的情況下，該項發明方可就本條例第 77 條而言”

代以

“在第(2)節所列條件獲得符合的情況下，該項發明就該微生物而言，須就本條例第 77 條而”。

(5) 附表 1，第 1(3)段，在“第(2)(b)節”之前 ——

加入

“就某項短期專利申請而言，”。

(6) 附表 1，第 1(3)(b)段 ——

廢除

在“在處長將”之後的所有字句

代以

“有人已提出本條例第 147(5)條提述的請求一事，告知申請人之後的 1 個月內呈交，”。

(7) 附表 1，第 1 段 ——

廢除第(4)節

代以

“(4) 就某項原授標準專利申請而言，第(2)(b)節所指明的資料如沒有在提交該項申請時呈交，則須在以下時間前呈交，以最早者為準 ——

(a) 在以下日期後的 16 個月屆滿時 ——

(i) 如有人聲稱具有優先權——所聲稱的優先權日期；或

(ii) 如沒有人聲稱具有優先權——提交日期；

(b) 如有根據本條例第 37Q(2)條提出的請求——該項請求的日期；

(c) 在處長將以下事宜告知申請人之後的 1 個月屆滿時：有人已提出本條例第 147(4)條提述的請求。

(5) 就某項專利申請而言，申請人在該項申請的說明書中提供第(2)(b)節所指明的資料時，須視為亦已給予第 1B 段所指的指明同意。”。

(8) 附表 1，在第 1 段之後 ——

加入

“1B. 指明同意

(1) 指明同意 ——

- (a) 是某項專利申請的申請人就以下事情給予的同意 ——
- (i) 在給予第 1(2)(b)段所指明的資料後，該申請人提供寄存的培養物予具有權利的人；及
 - (ii) 在有關原授標準專利申請的發表日期或在有關短期專利的批予日期後，該申請人提供寄存的培養物予任何人，而該人不是具有權利的人；
- (b) 是無條件的及不可撤銷的；及
- (c) 受以下情況所規限 ——
- (i) 出示處長所發出的確認通知書，而該通知書關乎向在其中指名為可獲提供該培養物的人發放該培養物；及
 - (ii) 為獲提供該培養物，而向該培養物寄存所在的寄存機構，提出有效的請求。
- (2) 在第(1)節中 ——
- 具有權利的人* (entitled person)指在以下條文所指明的情況下有權提出請求的人 ——
- (a) 就原授標準專利申請而言——本條例第 147(4)條；
 - (b) 就短期專利申請而言——本條例第 147(5)條；
- 寄存的培養物* (deposited culture)包括根據第 3(2)段須視為一直可獲提供的寄存培養物。”。
- (9) 附表 1，英文文本，第 2(1)及(2)段 ——
- 廢除
- “notice of confirmation”
- 代以
- “confirmation notice”。

- (10) 附表 1，第 2(4)(a)段 ——
- 廢除
- “當作已被撤回”
- 代以
- “視為被撤回”。
- (11) 附表 1，第 2(4)(a)段 ——
- 廢除
- 在“已被拒絕”之後的所有字句
- 代以分號。
- (12) 附表 1，第 2(4)(b)段，在“126(5)”之前 ——
- 加入
- “39(4)或”。
- (13) 附表 1，在第 2(4)段之後 ——
- 加入
- “(4A) 第(4)(a)節提述的期間 ——
- (a) 如該期間是根據本規則第 94 條而已更改的期間，或該期間已根據本規則第 100AA、100AAB、100AAC 或 100AAD 條獲批予延展期——包括上述已更改的期間及延展期，但不包括在作出更改前或在批予延展前的期間；及
 - (b) 如某項申請已根據本條例第 28 條恢復(藉本條例第 37ZD 或 123 條而適用者)——不包括在以下事情之間的期間：撤回、當作撤回或拒絕(視情況所需而定)及該項申請獲恢復。”。
- (14) 附表 1，在第 2 段之後 ——
- 加入

“2A. 只向專家提供培養物

- (1) 本段及第 2B、2C、2D 及 2E 段，不影響根據本條例第 69 條而賦予政府或任何獲公職人員以書面方式授權的人的權利。
- (2) 在以下條件均符合的情況下，本段及第 2B、2C、2D 及 2E 段適用 ——
 - (a) 在根據以下其中一條條文為發表某項專利申請而作的準備工作完成前 ——
 - (i) 就原授標準專利申請而言——本條例第 37Q(1)(a)條；
 - (ii) 就短期專利申請而言——本條例第 118(2)(a)條；及
 - (b) 有關專利申請人已向處長提交採用指明表格的通知，將該申請人認為微生物的有關樣本應只向專家提供此意向通知處長。
- (3) 如有關申請人提交有關通知，處長 ——
 - (a) 須在根據本條例第 37Q(1)(a)條發表有關原授標準專利申請時，或根據本條例第 118(2)(a)條公布有關短期專利時，於官方公報，刊登有關本段條文具有效力的公告；及
 - (b) 儘管有第 2 段的規定，除非根據第 2E 段行事，否則不得發出任何關乎發放寄存培養物的確認通知書，直至 ——
 - (i) 有關專利獲批予；或
 - (ii) 有關專利申請 ——
 - (A) 被撤回；
 - (B) 視為被撤回；或
 - (C) 被拒絕。

2B. 請求向專家提供培養物

- (1) 如有通知根據第 2A(2)段提交，任何人可請求處長將微生物的有關樣本提供予某專家(講求人)。
- (2) 請求須 ——
 - (a) 採用指明表格；
 - (b) 提名有關專家，而講求人屬意該專家獲提供有關樣本；
 - (c) 列明有關專家的詳情及資歷；
 - (d) 附同有關專家為有關專利的申請人或所有人的利益而作出的以下承諾 ——
 - (i) 承諾不向任何其他人提供該樣本或衍生自該樣本的任何樣本；及
 - (ii) 承諾除非為了與所涉發明的標的事項有關的實驗目的，不使用該樣本或衍生自該樣本的任何樣本；及
 - (e) 提交予處長。
- (3) 任何承諾 ——
 - (a) 如屬第(2)(d)節提述者，除(c)分節另有規定外，在以下事宜發生之前的任何期間均具有效力：專利的申請被撤回、視為被撤回或被拒絕；
 - (b) 如屬第(2)(d)(i)節提述者，而某項專利是因應有關申請而獲批予的，則該項承諾亦在該專利有效的任何期間內，以及在本條例第 39(4)或 126(5)條提述的 6 個月的進一步期間內，具有效力；及
 - (c) 如屬第(2)(d)(ii)節提述者，在關乎批予有關專利的公告於官方公報刊登當日之後，不得具有效力。
- (4) 第(3)(a)節提述的期間 ——

- (a) 如該期間是根據本規則第 94 條而已更改的期間，或該期間已根據本規則第 100AA、100AAB、100AAC 或 100AAD 條獲批予延展期——包括上述已更改的期間及延展期，但不包括在作出更改前或在批予延展前的期間；及
 - (b) 如某項申請已根據本條例第 28 條恢復(藉本條例第 37ZD 或 123 條而適用者)——不包括在以下事情之間的期間：撤回、當作撤回或拒絕(視情況所需而定)及該項申請獲恢復。
- (5) 為使該培養物能夠作本條例第 69 條所指明的任何政府徵用，第(2)(d)節提述的承諾 ——
- (a) 不須由任何政府部門或獲某政府部門為本段的施行而以書面方式授權的人作出；及
 - (b) 就作出有關承諾的有關專家而言，不得具有效力。
- (6) 第(2)(d)節提述的承諾，可藉以下的人所協議的減損而更改 ——
- (a) 有關申請人或所有人；及
 - (b) 作出該項承諾的專家。
- (7) 如第(2)(d)節提述的承諾關乎某專利，而就該專利而言，有強制性特許根據本條例第 64 條獲批予，則該項承諾在為使有關特許具有效力而有需要的範圍內，不得具有效力。

2C. 申請人可提交反對通知

- (1) 如有根據第 2B 段提交的請求，處長須 ——
- (a) 將該項請求的副本，送交有關專利的申請人；及
 - (b) 指明某限期，而在該限期內申請人可提交反對通知，以反對該項請求。

- (2) 如在根據第(1)(b)節所指明的限期屆滿前，申請人向處長請求延長該限期，則處長可延長該限期。

2D. 反對通知

- (1) 凡某專利的申請人擬反對根據第 2B 段提交的請求，該申請人可在第 2C(1)(b)段指明的限期內，提交反對通知。
- (2) 反對通知須 ——
- (a) 採用指明表格；
 - (b) 列出反對向有關專家發放微生物樣本的理由；及
 - (c) 提交予處長。
- (3) 提交反對通知的申請人，須同時將該反對通知的副本，送交第 2B(1)段提述的請求人。

2E. 惠及專家的確認通知書

- (1) 如有按照第 2D(1)及(2)段提交的反對通知，處長須 ——
- (a) 在顧及有關專家的資歷，以及處長認為有關的任何其他因素後，決定是否發出惠及有關專家的確認通知書；
 - (b) 如處長決定發出惠及有關專家的確認通知書——將根據第 2B 段提交的有關請求及該確認通知書的副本，送交 ——
 - (i) 有關專利申請人；
 - (ii) 有關寄存機構；
 - (iii) 第 2B(1)段提述的請求人；及
 - (iv) 有關專家；及
 - (c) 如處長決定不發出該確認通知書——將有關決定，以書面通知有關請求人及有關申請人。

- (2) 如處長根據第(1)(c)節通知有關請求人，該請求人可根據第2B段提名另一專家。
- (3) 如並無按照第2D(1)及(2)段所提交的反對通知，處長須將有關請求及有關確認通知書的副本，送交——
- 有關申請人；
 - 有關寄存機構；
 - 有關請求人；及
 - 有關專家。
- (4) 處長可主動或因應有關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。”。
- (15) 附表1，第3(1)(a)(i)段，在“2(1)”之後——
加入
“或2B(1)”。
- (16) 附表1，英文文本，第3(2)段——
廢除
“,—”
代以
“—”。
- (17) 附表1，第3(2)(c)段，在“第”之後——
加入
“37ZA、”。
- (18) 附表1，第4(1)段，《布達佩斯條約》的定義，在“訂立”之後——
加入
“，並經不時修改或修訂”。
- (19) 附表1，第4(1)段，國際寄存主管當局的定義——

- 廢除
“寄存機構”
代以
“機構”。
- (20) 附表1，第4(2)段——
廢除
在“寄存機構”之後的所有字句
代以
“指——
- 國際寄存主管當局；或
 - 在所有有關時間均作出以下事項的機構——
 - 執行收取、接受和儲存微生物並提供其樣本的職能；及
 - 在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。”。
75. 修訂附表2(費用)
- (1) 附表2——
廢除
“[第104條]”
代以
“[第104及114條]”。
- (2) 附表2——
廢除
“費用編號”
代以
“項”。

- (3) 附表2, 第1項 ——
廢除
“13(1)(a)、13(1)(b)或14(5)”
代以
“13(1)(a)或(b)、14(5)、37H(1)(a)或(b)或37K(7)”。
- (4) 附表2, 第2項 ——
廢除
“3(7)、7(4)、37(5)、38(5)”
代以
“2C(1)、3(7)、7(4)(a)、31G(1)、31L(1)、37(5)”。
- (5) 附表2, 第2項, 在“根據”之後 ——
加入
“本規則”。
- (6) 附表2, 第3項, 在“13(5)”之後 ——
加入
“或37I(4)”。
- (7) 附表2, 第3項, 在“(4)”之後 ——
加入
“或37I(1)(d)(ii)”。
- (8) 附表2 ——
廢除第4項
代以
“4 根據本條例第15或22條提交指定專利申請的記錄請求 ——
如以紙張或其他實物形式或以傳真 380
方式提交

- 如以電子方法提交至處長指定的資訊系統 275”。
- (9) 附表2 ——
廢除第5項
代以
“5 根據本條例第23條提交將指定專利註冊與批予轉錄標準專利的請求 ——
如以紙張或其他實物形式或以傳真 380
方式提交
如以電子方法提交至處長指定的資訊系統 275”。
- (10) 附表2 ——
廢除第6項
代以
“6 根據本條例第113、116或125條提交短期專利的批予申請 ——
如以紙張或其他實物形式或以傳真 755
方式提交
如以電子方法提交至處長指定的資訊系統 545”。
- (11) 附表2, 第9項 ——
廢除
“根據第11或21條提出”
代以
“本規則第11或21條所訂”。
- (12) 附表2, 第10項 ——
廢除
“根據第68(6)條提出”

- 代以
“本規則第 68A(2)條所訂”。
- (13) 附表 2 ——
廢除第 13 項
代以
“13 根據本條例第 39 條提出的標準專利的
續期請求 ——
 在第 3、4、5、6、7、8 或 9 年屆
 滿後，請求再續期一年的續期請求 450
 在第 10、11、12、13 或 14 年屆滿
 後，請求再續期一年的續期請求 620
 在第 15、16、17、18 或 19 年屆滿
 後，請求再續期一年的續期請求 850”。
- (14) 附表 2，第 18 項，在“28”之後 ——
加入
“、37ZD”。
- (15) 附表 2，第 18 項，在“29”之後 ——
加入
“、37ZD”。
- (16) 附表 2，第 19 項 ——
廢除
“45”
代以
“9F”。
- (17) 附表 2，第 21 項，在“第 46 條”之前 ——
加入
“本規則”。

- (18) 附表 2，第 25 項 ——
廢除
“第 17、24、29、68 或 100”
代以
“本規則第 100AA(1)(b)或 100AAB(1)(b)”。
- (19) 附表 2，第 26 項，在“譯本”之後 ——
加入
“或音譯”。
- (20) 附表 2，第 26 項 ——
廢除
“17(4)、24(4)、56 或 68”
代以
“56(9)或 100AAD(1)(a)(ii)”。
- (21) 附表 2，在第 30 項之後 ——
加入
“31 根據本條例第 37D 條及本規則第 31B 405
 條，或根據本條例第 110A 條及本規則第
 68B 條，提出恢復申請
32 根據本規則第 31C(4)或 69(4)條提交優先 135
 權陳述書
33 根據本條例第 37L(1)(b)條及本規則第
 31M 條，或根據本條例第 37Z(1)(b)條及
 本規則第 31ZS 條，提交原授標準專利申
 請 ——
 如以紙張或其他實物形式或以傳真 480
 方式提交
 如以電子方法提交至處長指定的資 345
 訊系統

34	根據本條例第 37L(5)條及本規則第 31M(5)條提出的原授標準專利申請的公告費	68
35	本規則第 31M(5)(b)條所訂的逾期繳付關乎原授標準專利申請的提交費或公告費的附加費	95
36	根據本條例第 37T(1)條及本規則第 31ZC 條請求進行原授標準專利申請的實質審查	4,000
37	根據本條例第 37V(3)(c)條及本規則第 31ZI(1)條，或根據本條例第 127D(3)(c)條及本規則第 81I(1)條，提交覆核請求	1,700
38	本規則第 31ZK(2)、31ZM(2)、38A(8)、38C(6)、81K(2)、81M(2)或 81R(6)條提述的聆訊請求	1,700
39	根據本條例第 46 條及本規則第 38A 條申請在批予專利後修訂說明書	1,700
40	根據本規則第 38B(1)或 81Q(1)條提交反對通知	1,525
41	根據本規則第 38C(1)或 81R(1)條提交反陳述	325
42	根據本條例第 127B(1)(a)條及本規則第 81B(2)(b)條，或根據本條例第 127B(2)條及本規則第 81B(3)(c)條，請求進行短期專利的實質審查	4,000
43	根據本規則第 82A(8)條提交擬出席聆訊的通知	1,700

76. 加入附表 4
在附表 3 之後 ——
加入

“附表 4

[第 100、100AA、
100AAB、100AAC 及
100AAD 條]

時限

第 1 部

不可根據本規則第 100AA 條延展的限期

第 1 欄
項

第 2 欄

與涉及的限期有關的本規則條文

1. 第 11 條(寬限期)
2. 第 16(1)條(在根據本條例第 18 條進行審查之後作出的通知)
3. 第 21 條(寬限期)
4. 第 23(1)條(在根據本條例第 25(1)條進行審查之後作出的傳達)
5. 第 31B(6)條(根據本條例第 37D 條恢復優先權利)
6. 第 31C(4)及(7)條(根據本條例第 37E 條聲稱具有優先權)
7. 第 31M(5)條(本條例第 37L 條所指的原授標準專利申請)
8. 第 31V(2)(b)條(在根據本條例第 37M 條進行基本

第 1 欄	第 2 欄
項	與涉及的限期有關的本規則條文
	規定的審查之後作出的通知)
9.	第 31W(3)條(就本條例第 37M(3)(c)(ii)條提述的對較早前提出的指明申請的提述而作出的規定)
10.	第 31ZA(2)條(第三方的論述)
11.	第 31ZC(3)及(4)條(實質審查的請求)
12.	第 31ZS(2)條(根據本條例第 37Z 條提出的原授標準專利的分開申請)
13.	第 31ZT(2)條(根據本條例第 37ZA(1)條在批予專利前提出修訂原授標準專利申請的請求)
14.	第 35(1)條(根據本條例第 43 條修訂轉錄標準專利)
15.	第 40(2)條(專利的放棄)
16.	第 48(4)條(根據本條例第 146 條更正專利及申請中的錯誤)
17.	第 53(1)及(2)條(根據本條例第 58 條提出申請的時限)
18.	第 56(9)條(在處長席前進行的法律程序所採用的語文)
19.	第 56B(1)及(3)條(關乎本條例第 37E(1)、37M(3)(c)(ii)、111(1)及 114(3)(c)(ii)條的語文規定)
20.	第 57(3)條(根據本條例第 106(3)條提交經更正的譯本)

第 1 欄	第 2 欄
項	與涉及的限期有關的本規則條文
21.	第 67(2)(b)條(在根據本條例第 114 條進行基本規定的審查之後作出的通知)
22.	第 67A(3)條(就本條例第 114(3)(c)(ii)條提述的對較早前提出的指明申請的提述而作出的規定)
23.	第 68A(2)條(就提交查檢報告及繳付提交費或公告費而延展時限)
24.	第 68B(6)條(根據本條例第 110A 條恢復優先權利)
25.	第 69(4)及(7)條(根據本條例第 111 條聲稱具有優先權)
26.	第 74(1)條(根據本條例第 116 條提出的短期專利的分開申請)
27.	第 78(1)條(根據本條例第 125 條提出以國際申請為基礎的短期專利申請)
28.	第 79A(2)條(第三方的論述)
29.	附表 1 第 2C(1)(b)段(微生物)

第 2 部

可根據本規則第 100AAB 條，在現行限期屆滿前，因應請求而延展 1 個月的限期

第 1 欄	第 2 欄
項	與涉及的限期有關的本規則條文
1.	第 38B(2)條(反對通知)
2.	第 38C(2)條(反陳述)
3.	第 81Q(2)條(反對通知)
4.	第 81R(2)條(反陳述)
5.	第 82(2)(c)及(d)條(處長的酌情決定權)
6.	第 82A(2)(b)及(3)條(本規則第 38C(6)或 81R(6)條提述的請求)

第 3 部

可根據本規則第 **100AAB** 條，在不遲於現行限期屆滿後的 **1** 個月，因應請求而延展 **1** 個月的限期

第 1 欄	第 2 欄
項	與涉及的限期有關的本規則條文
1.	第 81E(1)條(審查通知的回應)
2.	第 81G(1)條(進一步審查通知的回應)
3.	第 81I(1)條(覆核請求)
4.	第 81K(1)條(覆核意見的回應)
5.	第 81M(1)條(進一步覆核意見的回應)

第 4 部

可根據本規則第 **100AAB** 條，在現行限期屆滿前，因應請求而延展 **2** 個月的限期

第 1 欄	第 2 欄
項	與涉及的限期有關的本規則條文
1.	第 17 條(更正在記錄請求中的不足之處)
2.	第 24 條(更正在註冊與批予請求中的不足之處)
3.	第 29(2)條(更正在維持文件中的不足之處以及消除在維持文件中的疑點)
4.	第 31X(1)及(2)條(就本條例第 37N 條而作出的提交)
5.	第 31Y(1)(b)條(更正在原授標準專利申請中，在形式上的規定方面的不足之處)
6.	第 56C(1)及(2)條(關乎本條例第 37N(5)及 114A(5)條的語文規定)
7.	第 67B(1)及(2)條(就本條例第 114A 條而作出的提交)
8.	第 68(1)(b)條(更正在短期專利申請中，在形式上的規定方面的不足之處)
9.	第 82(2)(a)及(b)條(處長的酌情決定權)

第 5 部

可根據本規則第 100AAB 條，在不遲於現行限期屆滿後的 2 個月，因應請求而延展 2 個月的限期

第 1 欄	第 2 欄
項	與涉及的限期有關的本規則條文
1.	第 31ZE(1)條(審查通知的回應)
2.	第 31ZG(1)條(進一步審查通知的回應)
3.	第 31ZI(1)條(覆核請求)
4.	第 31ZK(1)條(覆核意見的回應)
5.	第 31ZM(1)條(進一步覆核意見的回應)

第 6 部

可根據本規則第 100AAC 條延展不超過 2 個月的限期

第 1 欄	第 2 欄
項	與涉及的限期有關的本規則條文
1.	第 17 條(更正在記錄請求中的不足之處)
2.	第 24 條(更正在註冊與批予請求中的不足之處)
3.	第 29(2)條(更正在維持文件中的不足之處以及消除在維持文件中的疑點)
4.	第 31Y(1)(b)條(更正在原授標準專利申請中，在

第 1 欄	第 2 欄
項	與涉及的限期有關的本規則條文 形式上的規定方面的不足之處)
5.	第 31ZC(2)條(實質審查的請求)
6.	第 31ZE(1)條(審查通知的回應)
7.	第 31ZG(1)條(進一步審查通知的回應)
8.	第 31ZI(1)條(覆核請求)
9.	第 31ZK(1)條(覆核意見的回應)
10.	第 31ZM(1)條(進一步覆核意見的回應)
11.	第 68(1)(b)條(更正在短期專利申請中，在形式上的規定方面的不足之處)
12.	第 81E(1)條(審查通知的回應)
13.	第 81G(1)條(進一步審查通知的回應)
14.	第 81I(1)條(覆核請求)
15.	第 81K(1)條(覆核意見的回應)
16.	第 81M(1)條(進一步覆核意見的回應)

第 7 部

可根據本規則第 100AAD 條延展的限期

第 1 欄 項	第 2 欄 與涉及的限期有關的本規則條文
1.	第 17 條(更正在記錄請求中的不足之處)
2.	第 24 條(更正在註冊與批予請求中的不足之處)
3.	第 31Y(1)(b)條(更正在原授標準專利申請中，在形式上的規定方面的不足之處)
4.	第 68(1)(b)條(更正在短期專利申請中，在形式上的規定方面的不足之處)。

附表 1

[第 2 條]

關於《專利(一般)規則》中以“轉錄標準專利”代替“標準專利”或“專利”的輕微修訂

第 1 欄 項	第 2 欄 條文	第 3 欄 廢除的文字	第 4 欄 代以的文字
1.	第 3(2)(a)條	“標準專利”	“轉錄標準專利”
2.	第 3(2)(c)條	“標準專利”	“轉錄標準專利”
3.	第 3(3)(c)條	“標準專利”	“轉錄標準專利”
4.	第 3(5)條	“標準專利”(不論於何處出現)	“轉錄標準專利”
5.	第 8(2)(e)條	“標準專利”	“轉錄標準專利”
6.	第 9(a)條	“標準專利”(不論於何處出現)	“轉錄標準專利”
7.	第 9(b)條	“標準專利”	“轉錄標準專利”
8.	第 9(c)條	“標準專利”	“轉錄標準專利”
9.	第 25 條	“標準專利”	“轉錄標準專利”
10.	第 26 條	“標準專利”	“轉錄標準專利”
11.	第 27 條，標題	“標準專利”	“轉錄標準專利”
12.	第 27(1)條	“標準專利”	“轉錄標準專利”
13.	第 28 條，標題	“標準專利”	“轉錄標準專利”
14.	第 28(1)條	“標準專利”	“轉錄標準專利”
15.	第 28(2)條	“專利”(不論於何	“轉錄標準專利”

第 1 欄 項	第 2 欄 條文	第 3 欄 廢除的文字	第 4 欄 代以的文字
		處出現)	
16.	第 30 條, 標題	“標準專利”	“轉錄標準專利”
17.	第 30 條	“標準專利”(不論 於何處出現)	“轉錄標準專利”
18.	第 31 條, 標題	“標準專利”	“轉錄標準專利”
19.	第 31(1)條	“標準專利”	“轉錄標準專利”
20.	第 31(2)條	“標準專利”	“轉錄標準專利”
21.	第 35 條, 標題	“標準專利”	“轉錄標準專利”
22.	第 35(1)(b)條	“標準專利”	“轉錄標準專利”
23.	第 37 條, 標題	“標準專利”	“轉錄標準專利”
24.	第 37(2)條	“專利”	“轉錄標準專利”
25.	第 37(4)條	“有關專利”	“有關轉錄標準專利”
26.	附表 2, 第 11 項	“標準專利”	“轉錄標準專利”
27.	附表 2, 第 17 項	“標準專利申請”	“轉錄標準專利申請”
28.	附表 2, 第 20 項	“標準專利”	“轉錄標準專利”

附表 2

[第 2 條]

關於條文標題的修訂

1. 取代第 2 部標題
第 2 部, 標題 ——
廢除標題
代以
“第 2 部
轉錄標準專利”。
2. 取代第 2 部第 1 分部標題
第 2 部, 第 1 分部, 標題 ——
廢除標題
代以
“第 1 分部 —— 誰可申請轉錄標準專利”。
3. 取代第 2 部第 2 分部標題
第 2 部, 第 2 分部, 標題 ——
廢除標題
代以

“第2分部 —— 指定專利申請的記錄請求”。

- 4. 廢除第3部標題(關於批予前的標準專利的申請的條文)
第3部，標題 ——
廢除標題。

- 5. 加入第2部第4分部標題
在第27條之前 ——
加入

“第4分部 —— 關於在批予專利前的轉錄標準專利申請的條文”。

- 6. 取代第4部標題
第4部，英文文本，標題 ——
廢除標題
代以

“Part 4

Provisions on Patents after Grant”。

- 7. 取代第9部標題
第9部，標題 ——
廢除標題
代以

“第9部

短期專利”。

- 8. 加入第9部第1分部標題
第9部，在第58條之前 ——
加入

“第1分部 —— 短期專利的申請”。

- 9. 加入第9部第2分部標題
在第68條之前 ——
加入

“第2分部 —— 短期專利申請在形式上的規定方面的審查”。

- 10. 加入第9部第3分部標題
在第68條之後 ——
加入

“第3分部 —— 批予短期專利以及批予短期專利前的程序”。

- 11. 廢除第10部標題(批予短期專利以及批予短期專利前的程序)
第10部，標題 ——
廢除標題。

- 12. 加入第9部第4分部標題
第9部，在第78條之後 ——

加入

“第 4 分部 —— 關於批予專利後的短期專利的條文”。

13. 廢除第 11 部標題(關於批予專利後的短期專利的條文)
第 11 部，標題 ——
廢除標題。

14. 取代第 13 部標題
第 13 部，標題 ——
廢除標題
代以

“第 13 部

行政及雜項條文”。

15. 加入第 13 部第 1 分部標題
在第 88 條之前 ——
加入

“第 1 分部 —— 資料及查閱”。

16. 加入第 13 部第 2 分部標題
第 13 部，在第 92 條之後 ——
加入

“第 2 分部 —— 文件的提交及送達及相關事宜”。

17. 廢除第 14 部標題(雜項條文)
第 14 部，標題 ——
廢除標題。

18. 加入第 13 部第 3 分部標題
在第 95 條之後 ——
加入

“第 3 分部 —— 證據”。

19. 加入第 13 部第 4 分部標題
在第 97 條之後 ——
加入

“第 4 分部 —— 提供文件等”。

20. 加入第 13 部第 5 分部標題
在第 99 條之前 ——
加入

“第 5 分部 —— 顧問”。

21. 加入第 13 部第 6 分部標題
在第 100 條之前 ——
加入

“第 6 分部 —— 時限”。

22. 加入第 13 部第 7 分部標題

在第 101 條之前 ——

加入

“第 7 分部 —— 發表、出售、核實及公告”。

23. 加入第 13 部第 8 分部標題

在第 104 條之前 ——

加入

“第 8 分部 —— 費用”。



專利註冊處處長

2019年 3 月 12 日

註釋

- 本規則修訂《專利(一般)規則》(第 514 章, 附屬法例 C)(《主體規則》)。
2. 本規則的主要目的, 是反映《2016 年專利(修訂)條例》(2016 年第 17 號)(《修訂條例》)對《專利條例》(第 514 章)(《條例》)作出的更改, 而《修訂條例》除訂定其他事宜外, 亦訂定原授標準專利及關乎短期專利的實質審查。
 3. 本規則第 3 條在《主體規則》中加入新訂第 1A 部, 以就提出關乎作出裁斷的請求, 訂定程序, 而該項請求是就《條例》第 9F(1)條(關乎提出有關請求的人有權被述為某項發明的發明人或共同發明人), 或是就《條例》第 9F(2)條(關乎某人不應被述為某項發明的唯一發明人或其中一名共同發明人), 而向專利註冊處處長(處長)提出的。新訂第 1A 部取代《主體規則》現有第 38 條及擴展其範圍, 以涵蓋在就某項發明而提出並已發表的任何專利申請中的發明。《主體規則》現有第 38 條則被廢除(參閱本規則第 23 條)。
 4. 本規則第 4 條在《主體規則》第 2 部中加入新訂第 1A 分部, 就轉錄標準專利申請的不具損害性的披露, 訂定《條例》第 11A 條所指的展覽及會議。新訂第 1A 分部取代《主體規則》現有第 55 條, 該第 55 條則被廢除(參閱本規則第 35 條)。
 5. 本規則第 12 條以新訂第 15、16 及 17 條, 取代《主體規則》第 15、16 及 17 條, 使該等條文符合最新的草擬常規。此外, 該新訂第 15 條訂定《條例》第 16(a)(ii)條提述的其他日期, 而該等日期適用於指定國家知識產權局的國際申請, 亦訂明《條例》第 16(a)(ii)條適用的申請, 須附同國家知識產權局發出的正式通知的副本。
 6. 本規則第 18 條修訂《主體規則》第 31 條, 以主要就以下事項訂定條文: 轉錄標準專利申請的申請人向處長提交證據, 以令處長就《條例》第 34(3)(a)條而言, 信納該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。

7. 本規則第 19 條在《主體規則》中加入新訂第 3A 部，以就《條例》第 3 部所指的原授標準專利申請，訂定程序。該新訂第 3A 部分為 6 個分部 ——
- (a) 第 1 分部(新訂第 31A 至 31D 條)載有關於新穎性及優先權(《條例》第 3 部第 1 分部所指者)的條文。當中部分條文是以《主體規則》第 9 部關於短期專利的相應條文為基礎。該新訂第 31A 條訂定根據《條例》第 37B(3)(b)條作出的訂明書面證據，而該證據關乎不具損害性的披露。該新訂第 31B、31C 及 31D 條就恢復優先權利和聲稱具有優先權(分別根據《條例》第 37D 及 37E 條而作出者)的相關事宜，訂定條文；
- (b) 第 2 分部(新訂第 31E 至 31L 條)載有關於誰可申請原授標準專利(《條例》第 3 部第 2 分部所指者)的條文，並分為 4 個次分部。第 1 次分部(新訂第 31E 至 31H 條)就誰可申請此問題轉介予處長，並以《主體規則》第 3 條(關於誰可申請轉錄標準專利此問題轉介予處長)為基礎，訂定條文。第 2 次分部(新訂第 31I 條)就根據《條例》第 37I(4)條向處長提出申請(關於根據《條例》第 37I(1)(d)(ii)條發出的指示而提出者)，訂定條文。第 3 次分部(新訂第 31J 條)訂明處長在指明情況下，給予申請人及申請人的特許持有人通知，而指明情況是指有《條例》第 37J(2)條所指的或《條例》第 37K(2)條提述的命令作出，而該命令關乎原授標準專利申請。第 4 次分部(新訂第 31K 及 31L 條)就向處長作出的轉介訂定條文，而該項轉介關乎在《條例》第 37J(2)條所指的或《條例》第 37K(2)條提述的命令作出後，實施或繼續實施發明的特許；
- (c) 第 3 分部(新訂第 31M 至 31X 條)訂定關於根據《條例》第 3 部第 3 分部，向處長提交原授標準專利申請的程序。該新訂第 31M 條列明申請規定。該新訂第 31N 至 31S 條就以下事項訂定規定：說明、在說

- 明中提述的繪圖、攝錄、文件大小及呈示、陳述、陳述書、反陳述及證據的格式及權利要求。當中部分新訂條文是以《主體規則》第 9 部的相應條文為基礎，而該等相應條文關乎短期專利申請。該新訂第 31T 至 31X 條就以下事項訂定條文：由非發明人的申請人作出的陳述、《條例》第 37M(3)(c)(ii)條提述的對較早前提出的指明申請作出提述的規定、提交欠交說明或欠交繪圖及其他雜項程序；
- (d) 第 4 分部(新訂第 31Y、31Z 及 31ZA 條)就以下事項的程序，訂定條文：根據《條例》第 3 部第 4 分部，就形式上的規定進行審查和發表原授標準專利申請。該新訂第 31Y 條就以下事項訂定條文：根據《條例》第 37P(1)條，更正在原授標準專利申請中，在形式上的規定方面的不足之處。該新訂第 31Z 及 31ZA 條分別就以下事項訂定條文：根據《條例》第 37Q 條發表有關申請，以及根據《條例》第 37R 條，就該項申請標的之發明的可享專利性，提交論述的通知；
- (e) 第 5 分部(新訂第 31ZB 至 31ZP 條)就以下事項的程序，訂定條文：根據《條例》第 3 部第 5 分部對原授標準專利申請進行的實質審查。該新訂第 31ZB 至 31ZH 條就實質審查的請求及該實質審查的程序，訂定條文，而該等程序涵蓋審查通知、進一步審查通知、該等通知的回應及暫定拒絕通知。該新訂第 31ZI 至 31ZN 條就根據《條例》第 37V(3)(c)條提出的覆核請求及該覆核請求的程序，訂定條文，而該等程序涵蓋覆核意見、進一步覆核意見、該等意見的回應及最終拒絕通知。該新訂第 31ZP 條就以下事項的程序，訂定條文：在處長認為某項原授標準專利申請符合所有審查規定的情況下，批予和發表有關原授標準專利；
- (f) 第 6 分部(新訂第 31ZQ 至 31ZX 條)載有關於在批予專利前的原授標準專利申請的條文。當中部分條文

是以《主體規則》第 9 部關乎短期專利的相應條文為基礎。該等條文包括關乎以下事項的條文：關乎屬明顯濫用所造成或屬明顯濫用的後果的披露(《條例》第 37B(2)(b)(i)條所指者)的聲稱、根據《條例》第 37Z 條提出的原授標準專利的分開申請、根據《條例》第 37ZA(1)條在批予專利前提出修訂原授標準專利申請的請求、《條例》第 28(1)及(2)條(藉《條例》第 37ZD(1)條而適用者)所指、請求恢復原授標準專利申請的通知，及《條例》第 29(1)及(2)條(藉《條例》第 37ZD(1)條而適用者)所指、恢復關乎原授標準專利申請的已喪失權利的申請。該等條文亦根據《條例》第 149(2A)條，就需要使用微生物的發明，訂定規定，以及根據《條例》第 37L(7)(b)條，就涉及核苷酸及胺基酸序列的發明的序列列表，訂定規定。

8. 本規則第 20 條修訂《主體規則》第 34 條，以就以下事項訂定條文：申請人向處長提交證據，以令處長就《條例》第 40(4)條而言，信納該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。
9. 本規則第 21 條以新訂第 36 條取代《主體規則》第 36 條，以就《條例》第 43 及 44 條而言，刪除對在內地進行的以下法律程序的提述：在專利批予之後進行的撤銷專利的法律程序。
10. 本規則第 24 條在《主體規則》中加入新訂第 38A 至 38F 條，以就以下事項訂定條文：根據《條例》第 46 條在批予專利後，向處長申請修訂專利說明書。該等條文包括涵蓋以下事項的相關程序：反對通知、反陳述及處長的最終決定。
11. 本規則第 27 條在《主體規則》中加入新訂第 41A 條，以訂明如有《條例》第 55(4)條所指的命令作出，或如有《條例》第 56(2)條提述的命令作出，處長須通知某些人士。
12. 本規則第 29 條修訂《主體規則》第 43 條，以包括對轉錄標準專利申請及原授標準專利申請的提述。

13. 本規則第 33 條在《主體規則》中加入新訂第 6A 部(新訂第 53A 條)，以訂定在何等情況下，發明須視為是互有聯繫，以組成單一項發明構思。
14. 本規則第 34 條以新訂第 54 條取代《主體規則》第 54 條，以就《條例》第 91(1)(i)條而言，刪除對在內地進行的以下法律程序的提述：在專利批予之後進行的撤銷專利的法律程序。
15. 本規則第 36(4)條在《主體規則》中加入新訂第 56(9A)條，以限制《主體規則》第 56(9)條的適用範圍。藉該第 56(9)條，處長可指明或延展某些限期，而在該等限期內，須提交文件譯本或提供採用中文或英文的資料。
16. 本規則第 37 條在《主體規則》中加入新訂第 56A 至 56D 條，以就以下並非採用中文或英文的申請，訂定語文規定——
 - (a) 《條例》第 37M(3)(c)(ii)或 114(3)(c)(ii)條提述的較早前提出的指明申請；
 - (b) 《條例》第 37E(1)或 111(1)條提述的過往的申請。
17. 本規則第 38 條修訂《主體規則》第 58 條，以就以下事項，訂定條文：在短期專利申請中最多可載有兩項獨立的權利要求、對《條例》第 114(3)(c)(ii)條所指的較早前提出的指明申請的提述而提交《主體規則》第 67A 條所規定的文件，以及提交處長根據《主體規則》第 56、56A 及 56B 條為有關申請而規定的文件譯本及姓名或名稱的音譯。
18. 本規則第 42(1)條藉新訂第 62(9)條並加入新訂第 62(9A)至(9D)條，取代《主體規則》第 62(9)條，使該等條文符合最新的草擬常規，並為以下申請的事項而作出的文件，訂定關乎該等文件大小及呈示的規定：就短期專利申請而作出的說明、權利要求及撮錄。
19. 本規則第 45 條在《主體規則》中加入新訂第 67A 及 67B 條，以就對較早前提出的指明申請的提述的規定(而該提述屬《條例》第 114(3)(c)(ii)條所提述者)，以及就《條例》第 114A 條而提交欠交說明或欠交繪圖，訂定條文。

20. 本規則第 46 條藉新訂第 68 條取代《主體規則》第 68 條，以訂定申請人更正在短期專利申請中，在形式上的規定方面的不足之處的時間。
21. 本規則第 47 條在《主體規則》中加入新訂第 68A 及 68B 條。新訂第 68A 條取代本規則第 46 條廢除的現有《主體規則》第 68(4)及(6)條，使處理就以下事項而延展時限的條文，符合最新的草擬常規：就短期專利申請而提交查檢報告及繳付提交費或公告費。新訂第 68B 條就根據《條例》第 110A 條而提出的恢復申請，訂定條文，而該項申請關乎《條例》第 110A(1)(b)條提述的其後提出的短期專利申請的優先權利。
22. 本規則第 48 條藉新訂第 69 條取代《主體規則》第 69 條，以就根據《條例》第 111 條聲稱具有優先權，訂定條文。該新訂第 69 條亦訂明，優先權陳述書須連同短期專利申請提交，或在所聲稱的最早優先權日期後的 16 個月內提交。
23. 本規則第 49 條在《主體規則》中加入新訂第 69A 條，以就聲稱具有以下申請的優先權，訂定條文：《條例》第 116 條提述的短期專利的分開申請。
24. 本規則第 50 條修訂《主體規則》第 70 條，以就關乎以下披露的聲稱，訂定條文：本條例第 109(b)條所指的不具損害性披露。
25. 本規則第 51 條藉新訂第 73 條取代《主體規則》第 73 條，以根據《條例》第 149(2A)條，訂定關乎以下短期專利申請的規定：為需要使用微生物方可實行的發明而提出的短期專利申請。
26. 本規則第 52 條在《主體規則》中加入新訂第 73A 條，以根據《條例》第 113(4)(b)條，訂定關乎在以下短期專利申請中的序列列表的規定：為涉及核苷酸及胺基酸序列的發明而提出的短期專利申請。
27. 本規則第 53 條修訂《主體規則》第 74 條，以訂明新的短期專利申請須視為在以下日期妥為提交：本條例第 114(3)條所指的基本規定獲符合當日。

28. 本規則第 54 條在《主體規則》中加入新訂第 74A 條，以就關乎以下披露的聲稱，訂定規定：本條例第 109(a)條所指的不具損害性披露。
29. 本規則第 55 條藉新訂第 75 條取代《主體規則》第 75 條，以就根據《條例》第 120 條在批予專利前提出修訂短期專利申請的請求，訂定條文。
30. 本規則第 56 條藉新訂第 78 條取代《主體規則》第 78 條，以訂定《條例》第 125(2)條提述的其他日期。
31. 本規則第 57 條在《主體規則》中加入新訂第 79A 條，以就提交以下論述的通知，訂定條文：就短期專利標的之發明的可享專利性而提交的論述。
32. 本規則第 58 條在《主體規則》第 9 部中加入新訂第 5 及 6 分部 ——
- (a) 第 5 分部(新訂第 81A 至 81O 條)，就根據《條例》第 15 部第 5 分部進行的短期專利實質審查，訂定程序。新訂第 81A 至 81H 條就實質審查的請求及關乎該審查的程序，訂定條文，而有關程序涵蓋審查通知、進一步審查通知、該等通知的回應及暫定撤銷通知。新訂第 81I 至 81N 條就根據《條例》第 127D(3)(c)條提出的覆核請求及關乎該覆核請求的程序，訂定條文，而有關程序涵蓋覆核意見、進一步覆核意見、該等意見的回應及最終撤銷通知。該新訂第 81O 條訂明在有關的審查規定獲符合後，處長繼續進行實質審查；
- (b) 第 6 分部(新訂第 81P 至 81V 條)載有關於在批予專利後請求修訂短期專利的條文。該等條文包括相關程序，而該等相關程序涵蓋反對通知、反陳述、處長發出的指示及處長的最終決定。
33. 本規則第 59 條修訂《主體規則》第 82 條，以就《主體規則》新訂第 31ZK(2)、31ZM(2)、81K(2)及 81M(2)條提述的提交聆訊請求，訂定條文。

34. 本規則第 60 條在《主體規則》中加入新訂第 82A 條，以就《主體規則》新訂第 38C(6)或 81R(6)條提述的聆訊請求，訂定條文。
35. 本規則第 61 條修訂《主體規則》第 83 條，以擴展公開聆訊的範圍至以下事項：按照《條例》第 37Q 條已發表的原授標準專利申請，以及根據《條例》第 118(2)(a)條已公布的短期專利。
36. 本規則第 62 條修訂《主體規則》第 87 條，使處長可在《條例》第 37H 條所指的法律程序中命令訟費保證金，並包括對以下人士的提述：提交《條例》第 46(3)(c)或 127E(2)(b)條提述的反對的任何人。
37. 本規則第 63 條修訂《主體規則》第 88 條，以包括對原授標準專利申請的提述。
38. 本規則第 64 條修訂《主體規則》第 89 條，以訂明除了在專利註冊處內製備而只供在註冊處內使用的文件，由處長根據《主體規則》第 99(1)條委任的顧問所製備而只供同樣用途的文件亦不得公開予人查閱。
39. 本規則第 66 條修訂《主體規則》第 91 條，以擴展該 91 條的範圍，使該條涵蓋《條例》第 37E(1)條提述的原授標準專利申請的優先權陳述書，亦涵蓋處長須向《主體規則》第 31F(4)(b)條所指的任何其他人傳達的任何人的姓名或名稱及地址。
40. 本規則第 68 條在《主體規則》中加入新訂第 98A 條，以訂定處長製作和送交任何文件的副本的權力，而該文件載有對現有技術的提述。
41. 本規則第 74 條修訂《主體規則》附表 1，以擴展該附表的條文的範圍，使該等條文就微生物的樣本只向專家提供一事，訂定相關程序，亦使該等條文適用於原授標準專利申請及原授標準專利。
42. 本規則亦 ——
(a) 藉取代《主體規則》第 100 條和在《主體規則》中加入新訂第 100AA 至 100AAD 條及新訂附表 4，以

- 就根據《主體規則》作出任何作為或提起任何法律程序而延展時限一事，重新鋪排《主體規則》的條文，使之整合為一個綜合方案，以令該等條文更為清晰及易於閱覽(參閱本規則第 69、70 及 76 條)；
- (b) 因(a)節所述的重新鋪排，作出相應修訂，廢除在《主體規則》第 17、24 及 29 條中的多餘條文(參閱本規則第 12、16 及 17 條)；
- (c) 修訂《主體規則》附表 2，以就《條例》第 149(2)(c)條，而為若干現有程序及《主體規則》(經本規則所修訂者)的新訂程序，訂定新訂費用(參閱本規則第 75 條)；
- (d) 在《主體規則》中加入新訂第 114 條，以訂定因本規則作出的修訂，而作出的過渡安排(參閱本規則第 73 條)。
- (e) 修訂在《主體規則》中某些條文，使某些程序步驟的時間是以有關人士收到某份文件的時間計算，而非以送交有關文件的時間計算(參閱本規則第 5(3)、(4)、(5)及(8)、6、8(2)、22(1)、25(1)及 31(1)條)；
- (f) 對《主體規則》作出修訂，以免除某些簽署規定(參閱本規則第 13 及 18(1)條)；
- (g) 對《主體規則》第 11 及 21 條作出雜項修訂，以“grace period”的提述代替對“period of grace”的英文提述，並訂明有關寬限期是在原有時限屆滿當日開始，以確保整條《主體規則》前後一致(參閱本規則第 11 及 14 條)；
- (h) 對《主體規則》作出雜項修訂，以“轉錄標準專利”的提述代替某些對“標準專利”或“專利”的提述(參閱本規則第 2(2)條及附表 1)；
- (i) 對《主體規則》作出雜項修訂，以更新對《條例》及《主體規則》條文的提述(參閱本規則第 10、

15(2)、26(1)、28、29(4)、30、36(1)、(2)及(3)、
62(1)、65、66及67條；

- (j) 對《主體規則》作出關乎《主體規則》條文標題的雜項修訂(參閱本規則第2(3)條及附表2)；
- (k) 對《主體規則》的某些條文作出文本修訂，使該等條文符合最新的草擬常規，或對該等條文作出輕微的文本修改(參閱本規則第5(2)、7、8(4)、18(2)、(4)及(5)、20(4)、22(2)、25(2)、26(2)、31(2)、39(3)、40(1)及(16)、42(5)、43(1)及44條)；及
- (l) 對《主體規則》的某些條文作出中文文本的修訂，以改善草擬方式和令條文更清晰易懂(參閱本規則第39(1)及(2)、40(2)至(15)、41、42(2)、(3)及(4)、43(2)及(3)及50(4)條)。

43. 本規則自處長以憲報公告指定的日期起實施。

建議的影響

對經濟的影響

《修訂規則》旨在實施新專利制度。原授專利制度為提交專利申請提供便利，對於以香港作為其發明的目標市場而尋求專利保護的本地初創公司、中小型企業及個人提交的申請，尤其如此。優化現有的短期專利制度則可提供進一步機制，以免該制度被濫用。總括而言，實施新專利制度有助香港維持一套與先進經濟體相若的專利制度，以及促進創新產品在本地市場的使用和商品化。新專利制度亦可提升香港的知識產權制度，並且促進香港作為創新與知識產權貿易中心的長遠發展。

對財政及公務員的影響

2. 制定《修訂規則》本身不會對財政及公務員編制方面帶來額外的負擔。知識產權署已為實施和營運新專利制度的整體工作增加人手。知識產權署的預算亦包括了獲批核的資源，以在新專利制度下營運專利註冊處（「註冊處」）。知識產權署將會在推出新專利制度後留意申請個案的性質和增幅，亦可能在有需要時透過既定機制，提供理據以尋求額外資源。

3. 遵照「用者自付」原則，註冊處提供關乎原授專利申請和短期專利「批予後的實質審查」的服務的全部成本，將透過經《修訂規則》修訂的《規則》所訂的收費收回。我們估算在新專利制度推出後，每年收入的淨增長將為每年 230 萬元。知識產權署將在新專利制度推出後，監察成本的收回率。

對可持續發展的影響

4. 制定《修訂規則》對於落實新專利制度的準備工作，至為重要。長遠而言，新專利制度有助提升香港的專利保護，也可為香港經濟增添活力。