

## 《2016 年專利 ( 修訂 ) 條例》

### 目錄

條次	頁次
1.	簡稱及生效日期 ..... A1758
2.	修訂《專利條例》 ..... A1758
3.	修訂詳題 ..... A1760
4.	取代第 I 部標題 ..... A1760

#### 第 1 部

##### 導言

5.	修訂第 2 條 ( 釋義 ) ..... A1760
6.	修訂第 3 條 ( 標準專利的申請的涵義 ) ..... A1768
7.	修訂第 4 條 ( 指定專利等的涵義 ) ..... A1770
8.	修訂第 5 條 ( 發表的涵義 ) ..... A1770
9.	修訂第 6 條 ( 其他提述 ) ..... A1772
10.	修訂第 9 條 ( 關於由 2 項或多於 2 項專利所涵蓋的發明 的特別條文 ) ..... A1772
11.	加入第 1A 部 ..... A1774

條次

頁次

**第 1A 部**

**可享專利性、專利的權利和述及發明人**

**第 1 分部——可享專利性**

9A.	可享專利發明 .....	A1774
9B.	新穎性 .....	A1778
9C.	創造性 .....	A1782
9D.	工業應用 .....	A1784

**第 2 分部——專利的權利和述及發明人**

9E.	專利的權利屬於發明人 .....	A1784
9F.	述及發明人 .....	A1786
12.	取代在第 10 條之前的標題 .....	A1786

**第 2 部**

**轉錄標準專利**

**第 1 分部——一般條文**

13.	修訂第 10 條 ( 關於標準專利的申請的一般條文 ) .....	A1788
14.	修訂第 11 條 ( 標準專利的申請的形式上的審查 ) .....	A1788
15.	加入第 2 部第 2 分部 .....	A1790

**第 2 分部——新穎性及優先權**

11A.	不具損害性的披露 .....	A1790
11B.	優先權利 .....	A1792

條次	頁次
11C.	優先權利的效力 ..... A1796
16.	取代在第 12 條之前的標題 ..... A1798
<b>第 3 分部——誰可申請轉錄標準專利</b>	
17.	修訂第 12 條 ( 誰可申請 ) ..... A1798
18.	修訂第 13 條 ( 在批予前對關於誰可申請的問題的裁定 ) .... A1798
19.	修訂第 14 條 ( 根據第 13 條移轉申請的效力 ) ..... A1802
20.	取代在第 15 條之前的標題 ..... A1802
<b>第 4 分部——指定專利申請的記錄請求</b>	
21.	修訂第 15 條 ( 記錄請求的提交 ) ..... A1802
22.	修訂第 17 條 ( 提交記錄請求的日期 ) ..... A1804
23.	修訂第 18 條 ( 在提交記錄請求時的審查 ) ..... A1804
24.	修訂第 19 條 ( 對記錄請求的形式上的規定的審查 ) ..... A1806
25.	修訂第 20 條 ( 記錄請求的發表 ) ..... A1808
26.	修訂第 22 條 ( 在指定專利的公開申請中為記錄請求而訂定的條文 ) ..... A1808
27.	取代在第 23 條之前的標題 ..... A1810
<b>第 5 分部——註冊與批予請求</b>	
28.	修訂第 23 條 ( 註冊與批予請求的提交 ) ..... A1810

《2016 年專利 (修訂) 條例》

2016 年第 17 號條例  
A1730

---

條次	頁次
29.	修訂第 24 條 (註冊與批予請求的提交日期) ..... A1812
30.	修訂第 25 條 (在提交註冊與批予請求時的審查) ..... A1812
31.	修訂第 26 條 (對註冊與批予請求的形式上的規定的審查) ..... A1814
32.	修訂第 27 條 (指定專利的註冊與專利的批予) ..... A1816
33.	取代在第 28 條之前的標題 ..... A1818

**第 6 分部——進一步的處理及權利的恢復**

34.	修訂第 28 條 (標準專利的申請的進一步處理) ..... A1820
35.	修訂第 29 條 (權利的恢復) ..... A1822
36.	修訂第 30 條 (根據第 29 條恢復權利的效果) ..... A1824
37.	取代在第 31 條之前的標題 ..... A1826

**第 7 分部——關於在批予前的轉錄標準專利申請的條文**

38.	修訂第 31 條 (標準專利的申請的修訂) ..... A1826
39.	修訂第 32 條 (申請的撤回) ..... A1828
40.	修訂第 33 條 (維持標準專利的申請) ..... A1830

條次	頁次
41.	修訂第 34 條 (標準專利的申請的恢復) ..... A1832
42.	修訂第 35 條 (根據第 34 條作出的恢復命令的效力) ..... A1832
43.	修訂第 36 條 (申請的撤回、修訂等的時限) ..... A1834
44.	修訂第 37 條 (處長可拒絕根據第 20 條作出記錄或拒絕 根據第 27 條作出註冊與批予) ..... A1834
45.	加入第 3 部 ..... A1834

### 第 3 部

#### 原授標準專利

##### 第 1 分部——新穎性及優先權

37A.	第 3 部第 1 分部的釋義 ..... A1836
37B.	不具損害性的披露 ..... A1836
37C.	優先權利 ..... A1838
37D.	優先權利的恢復 ..... A1844
37E.	聲稱具有優先權 ..... A1846
37F.	優先權利的效力 ..... A1848

##### 第 2 分部——誰可申請原授標準專利

37G.	可單獨或聯合提出申請 ..... A1848
37H.	在批予前對關於誰可申請的問題的裁定 ..... A1850

條次	頁次
37I.	如原授標準專利申請已提交：處長及法院的 權力 ..... A1850
37J.	在某些情況下，處長及法院可命令提出新的 原授標準專利申請 ..... A1854
37K.	移轉申請內或在申請下的特許及其他權利等 的影響 ..... A1856

### 第 3 分部——原授標準專利的申請

37L.	原授標準專利申請的規定 ..... A1860
37M.	原授標準專利申請的提交日期 ..... A1864
37N.	提交欠交說明及欠交繪圖 ..... A1868
37O.	沒有提交或撤回的欠交說明或欠交繪圖 ..... A1872

### 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

37P.	形式上的規定的審查 ..... A1872
37Q.	發表申請 ..... A1874
37R.	第三方就發明可享專利性的論述 ..... A1876

條次

頁次

**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**

37S.	第 3 部第 5 分部的釋義 .....	A1878
37T.	請求對原授標準專利申請進行實質審查 .....	A1880
37U.	處長實質審查 .....	A1880
37V.	申請人可提交申述及修訂請求等 .....	A1884
37W.	處長須考慮申述及修訂請求等 .....	A1886
37X.	原授標準專利的批予 .....	A1886
37Y.	拒絕批予原授標準專利 .....	A1888

**第 6 分部——關於在批予前的原授標準專利申請的條文**

37Z.	原授標準專利的分開申請 .....	A1888
37ZA.	在批予前修訂原授標準專利申請 .....	A1892
37ZB.	原授標準專利申請的撤回 .....	A1892
37ZC.	撤回及拒絕原授標準專利申請的影響 .....	A1892

條次	頁次
37ZD.	進一步處理原授標準專利申請及恢復關於該申請的權利 ..... A1894
46.	取代在第 38 條之前的標題 ..... A1894

## 第 4 部

### 關於批予後的專利的條文

#### 第 1 分部——標準專利

47.	修訂第 38 條 ( 標準專利已獲批予下的當作提交日期 ) ..... A1896
48.	修訂第 39 條 ( 標準專利的有效期 ) ..... A1896
49.	修訂第 42 條 ( 對在批予前轉介的問題在批予後作出裁定 ) ..... A1898
50.	修訂第 43 條 ( 在指定專利當局進行反對或撤銷專利的法律程序後修訂標準專利 ) ..... A1898
51.	修訂第 44 條 ( 在指定專利當局進行反對或撤銷專利的法律程序後撤銷標準專利 ) ..... A1900
52.	廢除第 45 條及在該條之前的小標題 ..... A1902
53.	加入第 4 部第 2 分部標題 ..... A1902

#### 第 2 分部——關於專利的一般條文

54.	取代第 46 條 ..... A1902
46.	在批予後修訂說明書的申請 ..... A1904



《2016 年專利 (修訂) 條例》

2016 年第 17 號條例  
A1740

---

條次	頁次
55.	修訂第 49 條 (處長以公共秩序或道德為理由撤銷專利的權力) ..... A1908
56.	取代第 V 部標題 ..... A1908

**第 5 部**

**專利及申請的產權；註冊**

57.	修訂第 54 條 (專利與專利的申請的共同擁有權) ..... A1910
58.	修訂第 55 條 (在批予後對專利的權利的裁定) ..... A1912
59.	修訂第 56 條 (根據第 55 條移轉專利的效力) ..... A1914
60.	取代第 VI 部標題 ..... A1916

**第 6 部**

**僱員的發明**

61.	取代第 VII 部標題 ..... A1916
-----	-------------------------

**第 7 部**

**有關專利產品等的合約**

62.	取代第 VIII 部標題 ..... A1918
-----	--------------------------

**第 8 部**

**標準專利的強制性特許**

63.	取代第 IX 部標題 ..... A1918
-----	------------------------

條次 頁次

### 第 9 部

#### 政府徵用專利發明

64.	修訂第 69 條 (政府在極度緊急期間內徵用專利) .....	A1918
65.	取代第 IXA 部標題 .....	A1920

### 第 9A 部

#### 專利藥劑製品的進口強制性特許

66.	修訂第 72A 條標題 (第 IXA 部的釋義) .....	A1920
67.	取代第 IXB 部標題 .....	A1920

### 第 9B 部

#### 專利藥劑製品的出口強制性特許

68.	修訂第 72K 條 (第 IXB 部的釋義) .....	A1922
69.	取代第 X 部標題 .....	A1922

### 第 10 部

#### 專利和專利申請的效力

70.	取代第 78 條 .....	A1924
78.	權利要求 .....	A1924
71.	修訂第 79 條 (撮錄) .....	A1926
72.	取代第 XI 部標題 .....	A1926

條次 頁次

## 第 11 部

### 侵犯專利

73.	修訂第 80 條 (因專利遭侵犯而提起的法律程序) .....	A1926
74.	修訂第 81 條 (對追討專利遭侵犯的損害賠償的限制) .....	A1926
75.	修訂第 83 條 (繼續使用在優先權日期前已開始的權利) ....	A1928
76.	修訂第 88 條 (侵犯藉發表標準專利的申請而賦予的權利) .....	A1930
77.	修訂第 89 條 (對無理威脅提起關於侵犯的法律程序的補救) .....	A1930
78.	加入第 89A 條 .....	A1932
	89A. 原告人在何種情況下無權獲得所申索的濟助 ....	A1932
79.	取代第 XII 部標題 .....	A1938

## 第 12 部

### 專利的撤銷

80.	廢除在第 91 條之前的小標題 .....	A1938
81.	修訂第 91 條 (因應申請而撤銷專利的權力) .....	A1938
82.	修訂第 92 條 (撤銷專利的申請) .....	A1942
83.	廢除第 93 至 100 條及小標題 .....	A1942

條次	頁次
84.	廢除在第 101 條之前的小標題 ..... A1944
85.	修訂第 101 條 (可在其中對專利的有效性提出爭論的法律程序) ..... A1944
86.	加入第 101A 條 ..... A1944
101A.	法院在關乎短期專利的有效性法律程序中的權力 ..... A1946
87.	取代第 XIII 部標題 ..... A1946

### 第 13 部

#### 關於修訂專利和專利申請的一般條文

88.	修訂第 102 條 (在侵犯專利或撤銷專利的法律程序中修訂專利) ..... A1948
89.	修訂第 103 條 (對申請和專利的修訂不得包括附加事項) ..... A1948
90.	取代第 XIV 部標題 ..... A1950

### 第 14 部

#### 法律程序所採用的語文及真確文本

91.	修訂第 104 條 (在處長席前進行的法律程序所採用的語文) ..... A1952
92.	修訂第 106 條 (標準專利與標準專利申請的真確文本) ..... A1952
93.	取代第 XV 部標題 ..... A1952

條次 頁次

## 第 15 部

### 短期專利

94.	廢除第 108 條及在該條之前的小標題 .....	A1954
95.	廢除在第 109 條之前的小標題 .....	A1954
96.	加入第 15 部第 1 分部標題及第 108A 條 .....	A1954

#### 第 1 分部——新穎性及優先權

108A.	第 15 部第 1 分部的釋義 .....	A1954
97.	修訂第 109 條 (不具損害性的披露) .....	A1956
98.	廢除在第 110 條之前的小標題 .....	A1956
99.	修訂第 110 條 (優先權利) .....	A1958
100.	加入第 110A 條 .....	A1966
110A.	優先權利的恢復 .....	A1966
101.	修訂第 111 條 (聲稱具有優先權) .....	A1968
102.	修訂第 112 條 (優先權利的效力) .....	A1970
103.	加入第 15 部第 2 分部標題及第 112A 條 .....	A1970

#### 第 2 分部——短期專利的申請

112A.	可單獨或聯合提出申請 .....	A1970
104.	廢除在第 113 條之前的小標題 .....	A1972
105.	修訂第 113 條 (短期專利申請的規定) .....	A1972
106.	取代第 114 條 .....	A1978
114.	短期專利申請的提交日期 .....	A1978

條次	頁次
107.	加入第 114A 及 114B 條 ..... A1982
	114A. 提交欠交說明或欠交繪圖 ..... A1982
	114B. 沒有提交或撤回的欠交說明或欠交繪圖 ..... A1986
108.	修訂第 115 條 (對形式上的規定的審查) ..... A1988
109.	修訂第 116 條 (短期專利的分開申請) ..... A1990
110.	修訂第 117 條 (僅為形式上的審查) ..... A1990
111.	取代在第 118 條之前的標題 ..... A1990

### 第 3 分部——批予專利及批予專利前的程序

112.	修訂第 118 條 (短期專利的批予和發表) ..... A1992
113.	修訂第 120 條 (在批予專利前修訂短期專利的申請) ..... A1992
114.	修訂第 121 條 (申請的撤回) ..... A1992
115.	修訂第 123 條 (進一步處理短期專利申請及恢復關於該 等申請的權利) ..... A1994
116.	修訂第 124 條 (處長可拒絕批予短期專利) ..... A1998

## 《2016 年專利 ( 修訂 ) 條例》

2016 年第 17 號條例  
A1752

---

條次	頁次
117.	修訂第 125 條 ( 以國際申請為基礎的短期專利申請 ) ..... A1998
118.	取代在第 126 條之前的標題 ..... A1998

### 第 4 分部——關於批予後的短期專利的條文

119.	加入第 126A 條 ..... A2000
	126A. 第三方就短期專利可享專利性的論述 ..... A2000
120.	加入第 15 部第 5 分部 ..... A2002

### 第 5 分部——短期專利的實質審查

	127A. 第 15 部第 5 分部的釋義 ..... A2002
	127B. 請求對短期專利進行實質審查 ..... A2002
	127C. 處長實質審查 ..... A2004
	127D. 所有人可提交申述及修訂請求等 ..... A2008
	127E. 處長須考慮申述及修訂請求等 ..... A2010
	127F. 實質審查證明書 ..... A2012
	127G. 撤銷短期專利 ..... A2014
121.	取代在第 128 條之前的標題 ..... A2016

### 第 6 分部——雜項條文

122.	廢除第 128 條 ( 藉說明書而披露發明 ; 微生物樣本的備有 ) ..... A2016
------	--

## 《2016 年專利 (修訂) 條例》

2016 年第 17 號條例  
A1754

---

條次	頁次
123.	修訂第 129 條 (就短期專利而在法院進行的法律程序) ..... A2018
124.	取代第 XVI 部標題 ..... A2022

### 第 16 部

#### 雜項條文

125.	修訂第 138 條 (藉法院或處長的命令或由衛生署署長批 予的特許) ..... A2022
126.	修訂第 139A 條 (對政府及公職人員的保障) ..... A2024
127.	取代第 XVII 部標題 ..... A2024

### 第 17 部

#### 罪行

128.	修訂第 143 條 (未經許可而聲稱已申請專利) ..... A2024
129.	加入第 144A 條 ..... A2024
	144A. 禁止使用某些名銜及描述 ..... A2026
130.	取代第 XVIII 部標題 ..... A2028

### 第 18 部

#### 關於行政事宜的條文

131.	修訂第 147 條 (關於專利申請和專利的資料與文件的查 閱) ..... A2028
------	--



《2016 年專利 (修訂) 條例》

2016 年第 17 號條例  
A1756

---

條次	頁次
132.	修訂第 149 條 (規則) ..... A2028
133.	取代第 XIX 部標題 ..... A2030

**第 19 部**

**廢除及過渡性安排**

134.	修訂第 159 條標題 (第 XIX 部的釋義) ..... A2032
------	--------------------------------------

香港特別行政區

2016 年第 17 號條例



署理行政長官  
曾俊華  
2016 年 6 月 8 日

本條例旨在修訂《專利條例》，就原案授予標準專利訂定條文；就短期專利的實質審查訂定條文；禁止在提供專利代理服務時使用某些名銜及描述；為改善該條例的施行及行文，作出技術性及雜項修訂；以及就相關及過渡事宜訂定條文。

[ ]

由立法會制定。

**1. 簡稱及生效日期**

- (1) 本條例可引稱為《2016 年專利 (修訂) 條例》。
- (2) 本條例自商務及經濟發展局局長以憲報公告指定的日期起實施。

**2. 修訂《專利條例》**

《專利條例》(第 514 章)現予修訂，修訂方式列於第 3 至 134 條。

3. 修訂詳題

(1) 詳題——

廢除

“新的”。

(2) 詳題——

廢除

在“條文”之後的所有字句

代以句號。

4. 取代第 I 部標題

第 I 部，標題——

廢除該標題

代以

“第 1 部

導言”。

5. 修訂第 2 條(釋義)

(1) 第 2(1) 條，*提交日期*的定義，(b) 段，在“標準專利”之前——

加入

“轉錄”。

(2) 第 2(1) 條，*提交日期*的定義，在 (c) 段之後——

加入

- “(d) 就原授標準專利的申請而言，指按照第 37M 條設定的提交日期；
- (e) 就短期專利的申請而言，指按照第 114 條設定的提交日期；”。

- (3) 第 2(1) 條，**註冊與批予請求**的定義，在“標準專利”之前——

加入

“轉錄”。

- (4) 第 2(1) 條，**短期專利**的定義——

廢除

“第 XV 部”

代以

“第 15 部”。

- (5) 第 2(1) 條，**標準專利**的定義——

廢除

在“指”之後的所有字句

代以

“——

- (a) 轉錄標準專利；或
- (b) 原授標準專利；”。

- (6) 第 2(1) 條——

- (a) **專利的申請**的定義；
- (b) **專利申請**的定義；
- (c) **短期專利申請**的定義；

(d) **標準專利申請**的定義——

廢除該等定義。

(7) 第 2(1) 條——

按筆劃數目順序加入

“**原授標準專利** (standard patent (O)) 指根據第 3 部就某項發明批予的專利；

**原授標準專利的申請** (application for a standard patent (O)) 及 **原授標準專利申請** (standard patent (O) application) 指根據第 3 部就某項原授標準專利提出的申請；

**專利或其他保護的申請** (application for a patent or other protection) 指任何以下項目的申請——

- (a) 專利；
- (b) 註冊實用新型；
- (c) 實用證明書；
- (d) 發明人證書；

**專利的申請** (application for a patent) 及 **專利申請** (patent application) 指——

- (a) 轉錄標準專利的申請；
- (b) 原授標準專利的申請；或
- (c) 短期專利的申請；

**短期專利的申請** (application for a short-term patent) 及 **短期專利申請** (short-term patent application) 指根據第 15 部就某項短期專利提出的申請；

**實質審查** (substantive examination) ——

- (a) 就原授標準專利申請而言，指根據第 3 部第 5 分部審查該項申請；

- (b) 就短期專利而言，指根據第15部第5分部審查該項專利；

**實質審查證明書** (certificate of substantive examination) 指處長根據第127F條就某項短期專利發出的證明書；

**標準專利的申請** (application for a standard patent) 及 **標準專利申請** (standard patent application) 指——

- (a) 轉錄標準專利的申請；或  
(b) 原授標準專利的申請；

**轉錄標準專利** (standard patent (R)) 指根據第2部就某項發明批予的專利；

**關鍵日期** (material date)——

- (a) 就轉錄標準專利申請而言，指相應的指定專利申請的提交日期，或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期；  
(b) 就轉錄標準專利而言，指有關專利的申請的當作提交日期，或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期；  
(c) 就原授標準專利申請而言，指該項申請的提交日期，或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期；  
(d) 就原授標準專利而言，指有關專利的申請的提交日期，或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期；  
(e) 就短期專利申請而言，指該項申請的提交日期，或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期；

(f) 就短期專利而言，指有關專利的申請的提交日期，或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期；”。

(8) 第2(2)條——

廢除

“標準專利的申請(application for a standard patent)”

代以

“轉錄標準專利的申請(application for a standard patent (R))及轉錄標準專利申請(standard patent (R) application)”。

(9) 第2(2)條——

廢除

“巴黎公約國(Paris Convention country) 第98(6)條”。

## 6. 修訂第3條(標準專利的申請的涵義)

(1) 第3條，標題——

廢除

““標準專利的申請””

代以

“轉錄標準專利的申請及轉錄標準專利申請”。

(2) 第3條——

廢除

所有“標準專利的申請”

代以

“轉錄標準專利的申請或轉錄標準專利申請”。

- (3) 第3條——  
廢除  
“第II部”  
代以  
“第2部”。
- (4) 第3條——  
廢除  
所有“批予標準專利”  
代以  
“批予轉錄標準專利”。
- (5) 第3條，在“標準專利的批予”之前——  
加入  
“轉錄”。

7. 修訂第4條(指定專利等的涵義)

- 第4(2)條，在所有“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。

8. 修訂第5條(發表的涵義)

- (1) 第5(2)(a)條，在“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。
- (2) 在第5(2)(d)條之後——  
加入  
“(da) 任何原授標準專利申請被發表，即提述該項申請根據第37Q條被發表；



(db) 任何原授標準專利的批予被發表，即提述該批予根據第 37X 條被發表；”。

**9. 修訂第 6 條 (其他提述)**

(1) 第 6(5) 條，英文文本，在“Ordinance”之後——  
加入  
“，a”。

(2) 第 6(5) 條——  
廢除  
“指定專利申請內或在任何專利或指定專利的說明書內”  
代以  
“指定專利申請或原授標準專利申請內，或在任何專利或指定專利的說明書內，”。

(3) 第 6(5) 條，英文文本，在“a designated patent”之後——  
加入逗號。

**10. 修訂第 9 條 (關於由 2 項或多於 2 項專利所涵蓋的發明的特別條文)**

(1) 第 9 條——  
廢除  
“第 VIII 部”  
代以  
“第 8 部”。

(2) 第 9 條——  
廢除  
“第 IX 部”

代以

“第9部”。

(3) 第9條——

廢除

“第IXA部”

代以

“第9A部”。

(4) 第9條——

廢除

“第IXB部”

代以

“第9B部”。

**11. 加入第1A部**

在第1部之後——

加入

## “第1A部

可享專利性、專利的權利和述及發明人

### 第1分部——可享專利性

**9A. 可享專利發明**

(1) 任何發明如——

(a) 是新穎的；

(b) 包含創造性；及

- (c) 能作工業應用，  
即屬可享專利。
- (2) 以下項目不得視作第(1)款所指的發明——
  - (a) 發現、科學理論或數學方法；
  - (b) 美學上的創作；
  - (c) 用以實行智力活動、進行遊戲或進行業務的計劃、規則或方法，或用於電腦的程式；及
  - (d) 呈示資料。
- (3) 第(2)款只在任何專利或專利申請與該款提述的標的事項或活動有關的範圍內，豁除該事項或活動的可享專利性。
- (4) 就第(1)款而言，藉外科手術或治療以醫治人體或動物身體的方法，或施行於人體或動物身體的診斷方法，均不得視作能作工業應用的發明。然而，本款不適用於供在任何該等方法中使用的產品，尤其不適用於供在任何該等方法中使用的物質或合成物。
- (5) 凡某發明的公布或實施，是會違反公共秩序或道德的，該發明即不屬一項可享專利發明。然而，任何發明的實施，不得只因其在香港施行的任何法律所禁止，而視作違反公共秩序或道德。
- (6) 以下項目不屬可享專利——
  - (a) 植物或動物品種；及

- (b) 用作生產植物或動物的基本上屬生物學的方法(微生物學方法或其產品除外)。

## 9B. 新穎性

- (1) 任何發明如不構成現有技術的一部分，則須視作是新穎的。
- (2) 就一項發明的專利申請(主體申請)而言，現有技術包含在主體申請的關鍵日期之前，提供予(在香港境內或境外的)公眾人士的一切事物(不論是藉書面或口頭的說明、藉使用或以任何其他方法提供的)。
- (3) 就主體申請而言，現有技術亦包含就一項發明提交的以下申請的內容——
  - (a) 符合以下說明的、所提交的轉錄標準專利申請——
    - (i) 其關鍵日期，是在主體申請的關鍵日期之前的；及
    - (ii) 其相應指定專利申請，已在主體申請的關鍵日期當日或之後，由指定專利當局發表；
  - (b) 符合以下說明的、在指定專利當局所提交的指定專利申請——
    - (i) 其提交日期，或(如有人在指定專利當局聲稱具有優先權)指定專利當局所設定的優先權的日期，是在主體申請的關鍵日期之前的；及

- (ii) 該項申請已在主體申請的關鍵日期當日或之後，由指定專利當局發表；
- (c) 符合以下說明的、所提交並且發表的原授標準專利申請——
  - (i) 其關鍵日期，是在主體申請的關鍵日期之前的；及
  - (ii) 該項申請已在主體申請的關鍵日期當日或之後，根據第 37Q 條發表；及
- (d) 符合以下說明的短期專利申請——
  - (i) 其關鍵日期，是在主體申請的關鍵日期之前的；及
  - (ii) 該項短期專利申請導致一項短期專利已在主體申請的關鍵日期當日或之後，根據第 118 條發表。
- (4) 凡某項發明包含供在第 9A(4) 條提述的方法中使用的物質或合成物，如該物質或合成物在該方法中的用途，並不屬現有技術的一部分，則即使該物質或合成物屬現有技術的一部分，亦不阻止將該項發明視作是新穎的。
- (5) 凡某項發明包含供在第 9A(4) 條提述的方法中作特定用途的物質或合成物，如該物質或合成物在該方法中的特定用途，並不屬現有技術的一部分，則即使該物質或合成物，以及該物質或合成物在該方法

中的任何其他用途，皆屬現有技術的一部分，亦不阻止將該項發明視作是新穎的。

- (6) 如在生效日期前，就某項既有專利展開有效性法律程序，則就該有效性法律程序而言，在緊接該日期前有效的第 94 條，繼續適用於屬該項專利標的之發明，猶如該條並未廢除一樣。
- (7) 如在生效日期當日或之後，就某項既有專利展開有效性法律程序，則就該有效性法律程序而言，本條適用於屬該項專利標的之發明，猶如該項專利是在生效日期當日或之後批予一樣。
- (8) 在本條中——

**生效日期** (commencement date) 指《2016 年專利 (修訂) 條例》(2016 年第 17 號) 開始實施的日期；

**有效性法律程序** (validity proceedings) 指任何法律程序，而在該法律程序中，有對某項專利的有效性的爭論根據第 101(1) 條提出；

**既有專利** (pre-existing patent) 指在生效日期前批予的標準專利或短期專利。

## 9C. 創造性

- (1) 如在顧及現有技術後，某項發明對擅長有關技術的人而言，並非是明顯的，則該項發明須視作包含創造性。

- (2) 為施行第(1)款，如現有技術亦包含第9B(3)條所指的申請的內容，則在決定是否已有創造性時，不得考慮該等申請。

#### 9D. 工業應用

某項發明如能夠在任何種類的工業(包括農業)中作出或使用，則須視作能作工業應用。

## 第2分部——專利的權利和述及發明人

#### 9E. 專利的權利屬於發明人

- (1) 除第(2)及(3)款另有規定外，專利的權利屬於有關發明人或其所有權繼承人。
- (2) 如發明人是一名僱員，則專利的權利誰屬，須——
  - (a) 按照該名僱員全時間或主要受僱所在的國家、地區或地方的法律而斷定；或
  - (b) (如不能確定該名僱員在哪一個國家、地區或地方受僱，但該名僱員隸屬其僱主設於某國家、地區或地方的業務地點)按照該業務地點所在的國家、地區或地方的法律而斷定。
- (3) 如有2人或多於2人各自獨立地作出某項發明，則該項發明的專利的權利，屬於在該等人中，其專利申請的關鍵日期屬較早或最早者(視情況所需而定)。

- (4) 凡標準專利申請不曾根據第 20 或 37Q 條發表，第 (3) 款不適用於該申請。

#### 9F. 述及發明人

- (1) 任何發明的發明人或共同發明人，均有權在以下項目中，被述為該項發明的發明人——
- (a) 就該項發明而提出並已發表的任何專利申請；及
  - (b) 就該項發明而批予的任何專利。
- (2) 凡任何人因本條而被述為一項發明的唯一發明人或其中一名共同發明人，如有任何其他人指稱該人不應被如此述及，則該其他人可請求處長作出表明此意的裁斷。
- (3) 處長如作出上述裁斷，則——
- (a) 須據此修訂註冊紀錄冊；
  - (b) 須於官方公報，刊登該項修訂一事的公告；及
  - (c) 可向提出上述請求的人，發出一份該項裁斷的證明書。”。

#### 12. 取代在第 10 條之前的標題

在第 10 條之前的標題——

廢除該等標題

代以



## “第2部

### 轉錄標準專利

#### 第1分部——一般條文”。

#### 13. 修訂第10條(關於標準專利的申請的一般條文)

(1) 第10條，標題，在“標準”之前——

加入

“轉錄”。

(2) 第10條，在所有“標準”之前——

加入

“轉錄”。

(3) 第10(a)條——

廢除

在“當局發表”之後的所有字句

代以分號。

(4) 第10(c)條——

廢除

在“批予專利”之後的所有字句

代以

“；及”。

#### 14. 修訂第11條(標準專利的申請的形式上的審查)

(1) 第11條，標題，在“標準”之前——

加入

“轉錄”。

- (2) 第11條，在“標準”之前——

加入

“轉錄”。

- (3) 第11(d)條——

廢除

“45”

代以

“9A、9B、9C、9D、9E、9F、11A、11B、11C”。

- (4) 第11(d)條——

廢除

“、79、93、94、95、96、97、98、99或100”

代以

“或79”。

## 15. 加入第2部第2分部

在第11條之後——

加入

### “第2分部——新穎性及優先權

#### 11A. 不具損害性的披露

- (1) 凡某項發明屬一項轉錄標準專利申請的標的，為施行第9B條，如該項發明的披露符合第(2)款指明的條件，則在決定該項發明是否構成現有技術的一部分時，該項披露不予考慮。

- (2) 有關條件是——
  - (a) 上述披露，在轉錄標準專利申請的當作提交日期前 6 個月內發生；及
  - (b) 該項披露是以下事情所造成，或屬以下事情的後果——
    - (i) 與申請人或該項發明當其時的所有人有關的明顯濫用；或
    - (ii) 該申請人或該項發明當其時的所有人，已在某一訂明的展覽或會議上，展示該項發明。
- (3) 第 (2)(b)(ii) 款只在以下情況下適用——
  - (a) 在上述申請人提交相應指定專利申請時，已按照指定專利當局關乎不具損害性的披露的法律，述明上述發明已予如此展示；及
  - (b) 根據第 15(2)(f) 條的指定專利申請的記錄請求，載有一項陳述，表示關乎上述披露的訂明詳情。

## 11B. 優先權利

- (1) 第 (3) 款在以下情況下適用：就一項發明而提出的指定專利申請的所有人，基於在任何巴黎公約國或為該國就同一項發明較早提交的專利或其他保護的申請，而根據指定專利當局的法律，在該項較早的

申請的提交日期後的 12 個月的期間 (**優先期間**) 內，在該指定專利當局享有優先權利。

- (2) 第 (3) 款亦在以下情況下適用：上述所有人，基於為巴黎公約國以外的國家、地區或地方或在該處就同一項發明較早提交的專利或其他保護的申請，而在一份符合以下說明的國際協議簽訂後，在優先期間在指定專利當局享有優先權利——
  - (a) 該份協議適用於香港 (不論是因香港屬該協議的一方，或因中華人民共和國中央人民政府使該份協議適用於香港)；及
  - (b) 該份協議規定上述優先權的批予，是基於為該國家、地區或地方或在該處所作的最先提交，並受與《巴黎公約》所訂條件相等的條件所規限。
- (3) 就一項屬指定專利申請標的之發明而言，如上述的所有人或其所有權繼承人就該項發明提交轉錄標準專利申請，則該人就該項提交所享有的優先權利，相等於該人就該項指定專利申請，而在上述指定專利當局享有的優先權利。
- (4) 第 (3) 款所賦予的權利，受第 15(2)(e) 及 23(3)(c) 條所規限。
- (5) 在本條中，凡提述指定專利當局的法律，包括就某情況作出規定的當局的法律，而在該情況下——

- (a) 在任何巴黎公約國或為該國所作的提交 (根據該國的當地法例或有關的雙邊或多邊協議相等於正規國家提交者) 產生一項優先權利;
- (b) 為決定優先權誰屬, 就一項過往的最先申請涉及在同一標的事項而作出的, 但是在同一巴黎公約國或為同一巴黎公約國提交的其後的專利的申請, 視為最先申請; 及
- (c) 可就一項指定專利申請聲稱具有多於一項優先權。

(6) 在本條中——

**巴黎公約國** (Paris Convention country) 指屬《巴黎公約》立約一方的國家或地區 (香港除外), 或該公約所延伸適用的任何該等國家的屬土;

**正規國家提交** (regular national filing) 指一項申請的提交, 而該項提交確立該項申請提交的日期 (不論該項申請的結果如何)。

### 11C. 優先權利的效力

- (1) 由第 11B 條賦予的優先權利, 具有以下效力: 在指定專利當局享有的優先權的日期, 就本條例而言, 視為有關的轉錄標準專利申請的優先權的日期。

- (2) 凡某一轉錄標準專利因一項轉錄標準專利申請而獲批予，而其所有人就該項申請享有第 11B 條所規定的優先權利，該項專利不得僅因以下情況而失效：較早的申請 (即在指定專利當局據之而享有優先權利的申請) 所披露的任何標的事項，在該項較早的申請的提交日期後的任何時間，提供予公眾。”。

**16. 取代在第 12 條之前的標題**

在第 12 條之前的標題——

廢除該標題

代以

“第 3 分部——誰可申請轉錄標準專利”。

**17. 修訂第 12 條 (誰可申請)**

第 12 條，在所有“標準”之前——

加入

“轉錄”。

**18. 修訂第 13 條 (在批予前對關於誰可申請的問題的裁定)**

(1) 第 13(1) 條，在所有“標準”之前——

加入

“轉錄”。

(2) 第 13(1)(b) 條——

廢除

在“轉介”之前的所有字句

代以

“(b) 該項發明的轉錄標準專利的申請的任何 2 名或多於 2 名共同所有人中的任何一名所有人，可將應否把在該項申請內或在該項申請下的任何權利移轉予或批予任何其他人的問題，”。

(3) 第 13(3) 條，在所有“標準”之前——

加入

“轉錄”。

(4) 第 13 條——

廢除第 (6) 款

代以

“(6) 除非已以訂明方式，向每名並非上述轉介的一方且符合以下說明的人，發出該項轉介的通知，否則不得根據第 (3) 款作出命令——

(a) 在上述轉錄標準專利申請中，被指名為申請人；或

(b) 在該項轉介中，被指稱因關乎任何以下事宜的交易、文書或事件，而具有單獨或聯同任何其他他人就有關發明申請批予轉錄標準專利的權利的人——

(i) 該項發明；或

(ii) 該項轉錄標準專利申請。

(6A) 根據第 (6) 款收到通知的人，可反對作出有關轉介所尋求的命令。”。

**19. 修訂第14條(根據第13條移轉申請的效力)**

- (1) 第14條，中文文本，標題——  
廢除  
“效力”  
代以  
“影響”。
- (2) 第14條，在所有“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。
- (3) 第14(2)條，英文文本——  
廢除  
“a patent”  
代以  
“a standard patent (R)”。

**20. 取代在第15條之前的標題**

- 在第15條之前的標題——  
廢除該標題  
代以  
“第4分部——指定專利申請的記錄請求”。

**21. 修訂第15條(記錄請求的提交)**

- (1) 第15條，在所有“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。



(2) 第15(2)(e)條——

廢除

“98條”

代以

“11B條”。

**22. 修訂第17條(提交記錄請求的日期)**

第17(2)條——

廢除

在“部分”之後的所有字句

代以

“，在相應指定專利申請的發表後的6個月後發生，則該請求不得作為一項轉錄標準專利的申請處理。”。

**23. 修訂第18條(在提交記錄請求時的審查)**

(1) 第18(1)(a)條——

廢除

“(“最低限度的規定”)

代以

“(基本規定)”。

(2) 第18(2)條——

廢除

在“如因”之後的所有字句

代以

“上述請求在基本規定方面，有不足之處，以致不能設定提交日期，則處長須給予申請人機會，讓申請人按照規則，更正該等不足之處。”。

(3) 第 18(3) 條——

廢除

在“時間內”之後的所有字句

代以

“更正，則上述請求不得作為一項轉錄標準專利的申請處理。”。

**24. 修訂第 19 條 ( 對記錄請求的形式上的規定的審查 )**

(1) 第 19(1) 條——

廢除

在“處長須”之後的所有字句

代以

“審查該請求，以確定是否已符合第 15(2) 及 (3) 條的規定 ( *形式上的規定* ) 。”。

(2) 在第 19(1) 條之後——

加入

“(1A) 如上述請求在形式上的規定方面，有不能更正的不足之處，則有關的轉錄標準專利申請須予拒絕。”。

(3) 第 19 條——

廢除第 (2) 及 (3) 款

代以

“(2) 如上述請求在形式上的規定方面，有不足之處，而該等不足之處是可更正的，則處長須給予申請人機會，讓申請人按照規則，更正該等不足之處。

- (3) 如第 (2) 款提述的任何不足之處，沒有按照規則予以更正，則除第 (4) 款另有規定外——
- (a) (如沒有採取任何步驟更正該等不足之處) 上述申請須視作被撤回；或
- (b) (在其他情況下) 上述申請須予拒絕。”。

- (4) 第 19(4) 條——

廢除

在“更正，”之後的所有字句

代以

“則上述申請僅喪失該項權利。”。

**25. 修訂第 20 條 (記錄請求的發表)**

第 20(1) 條——

廢除

“根據第 19(2) 條注意到的不足之處”

代以

“第 19(2) 條所指的不足之處”。

**26. 修訂第 22 條 (在指定專利的公開申請中為記錄請求而訂定的條文)**

- (1) 第 22 條，中文文本，標題——

廢除

“公”

代以

“分”。

- (2) 第22條，在所有“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。
- (3) 第22(1)(b)條——  
廢除  
““指定專利的分開申請””  
代以  
“**指定專利的分開申請**”。
- (4) 第22(2)條——  
廢除  
在“已根據”之前的所有字句  
代以  
“(2) 在符合第103(1)條的規定下，凡指定專利的分開申請的記錄請求，”。

**27. 取代在第23條之前的標題**

在第23條之前的標題——  
廢除該標題  
代以

**“第5分部——註冊與批予請求”。**

**28. 修訂第23條(註冊與批予請求的提交)**

- (1) 第23條，在所有“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。
- (2) 第23(1)(a)條——

廢除

在“拒絕”之後的所有字句

代以

“，亦沒有當作被撤回或放棄；及”。

(3) 第23(5)條——

廢除

“專利”

代以

“轉錄標準專利”。

**29. 修訂第24條(註冊與批予請求的提交日期)**

(1) 第24(1)條——

廢除

“第25(3)條”

代以

“第25(2)及(4)條”。

(2) 第24(1)(a)條，在“標準”之前——

加入

“轉錄”。

**30. 修訂第25條(在提交註冊與批予請求時的審查)**

第25條——

廢除第(2)及(3)款

代以

- “(2) 如上述請求在第 24(1) 條的規定方面，有不能更正的不足之處，則有關的轉錄標準專利申請須予拒絕。
- (3) 在不抵觸第 24(2) 條的條文下，如上述請求在第 24(1) 條的規定方面，有不足之處，而該等不足之處是可予更正的，則處長須給予申請人機會，讓申請人按照規則，更正該等不足之處。
- (4) 如第 (3) 款提述的任何不足之處，沒有按照規則予以更正，則——
- (a) (如沒有採取任何步驟更正該等不足之處) 有關申請須視作被撤回；或
- (b) (在其他情況下) 該項申請須予拒絕。”。

31. 修訂第 26 條 (對註冊與批予請求的形式上的規定的審查)

- (1) 第 26(1) 條——

廢除

在“處長須”之後的所有字句

代以

“審查該請求，以確定第 23(3) 及 (4) 條的規定 (*形式上的規定*) 是否獲符合。”。

- (2) 在第 26(1) 條之後——

加入

“(1A) 如上述請求在形式上的規定方面，有不能更正的不足之處，則有關的轉錄標準專利申請須予拒絕。”。

(3) 第 26 條——

廢除第 (2) 及 (3) 款

代以

“(2) 如上述請求在形式上的規定方面，有不足之處，而該等不足之處是可予更正的，則處長須給予申請人機會，讓申請人按照規則，更正該等不足之處。

(3) 如第 (2) 款提述的任何不足之處，沒有按照規則予以更正，則除第 (4) 款另有規定外——

(a) (如沒有採取任何步驟更正該等不足之處) 有關申請須視作被撤回；或

(b) (在其他情況下) 該項申請須予拒絕。”。

(4) 第 26(4) 條——

廢除

在“更正，”之後的所有字句

代以

“則上述申請僅喪失該項權利。”。

32. 修訂第 27 條 (指定專利的註冊與專利的批予)

(1) 第 27 條，標題，在“專利的批予”之前——

加入

“轉錄標準”。

- (2) 第 27(1) 條——

廢除

“根據第 26(2) 條注意到的不足之處”

代以

“第 26(2) 條所指的不足之處”。

- (3) 第 27 條，在所有“標準”之前——

加入

“轉錄”。

- (4) 第 27 條，在所有“證明書”之前——

加入

“批予”。

- (5) 第 27(2) 條，在“專利”之前——

加入

“轉錄標準”。

**33. 取代在第 28 條之前的標題**

在第 28 條之前的標題——

廢除該標題

代以



“第 6 分部——進一步的處理及權利的恢復”。

34. 修訂第 28 條 (標準專利的申請的進一步處理)

- (1) 第 28 條，標題，在“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。
- (2) 第 28(1)(a) 條——  
廢除  
在“被拒絕”之前的所有字句  
代以  
“(a) 一項轉錄標準專利的申請或該項申請的任何部分，  
在申請人沒有遵守本部所訂的時限 (包括由處長定  
下的任何時限) 後，”。
- (3) 第 28(1)(a) 條，在“撤回”之後——  
加入  
“或視作被撤回”。
- (4) 第 28(2)(a) 條——  
廢除  
“當作”。
- (5) 第 28 條——  
廢除第 (3) 款  
代以  
“(3) 本條不適用於——  
(a) 根據第 25(2) 或 (4)(b) 條被拒絕的申請；或  
(b) 根據第 15(4)、23(5)、24(2)、25(4)(a) 或 33(2)  
條當作被撤回或視作被撤回的申請。”。

35. 修訂第 29 條 ( 權利的恢復 )

- (1) 第 29(1)(a) 條，在“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。
- (2) 第 29(1)(i) 條——  
廢除  
在“撤回，”之前的所有字句  
代以  
“(i) 如因沒有遵守上述時限，而直接引致轉錄標準專利申請被拒絕或當作被撤回或視作被”。
- (3) 第 29(1)(i) 條——  
廢除  
“須當作無效”  
代以  
“則該項拒絕或撤回即屬無效”。
- (4) 第 29(1)(i) 條——  
廢除  
“猶如並無上述不遵守時限之事一樣看待”  
代以  
“視作猶如並無上述不遵守時限之事一樣”。
- (5) 第 29(1)(ii) 條，英文文本——  
廢除  
“shall be”  
代以  
“is to be”。
- (6) 第 29(3) 條——

**廢除**

“當作”。

- (7) 第29(4)條——

**廢除**

在“規例”之後的所有字句

**代以**

“，修訂第(2)(a)款指明的、提交本條所指的申請的限期。”。

- (8) 第29(5)條——

**廢除**

“或25(3)”

**代以**

“、25(4)、31(1)、32(1)或33(2)或(4)”。

**36. 修訂第30條(根據第29條恢復權利的效果)**

- (1) 第30(2)(a)條，在“標準”之前——

**加入**

“轉錄”。

- (2) 第30(3)條——

**廢除**

“專利”

**代以**

“轉錄標準專利”。

- (3) 第30(5)條——

**廢除**

“專利”

代以  
“轉錄標準專利”。

37. 取代在第 31 條之前的標題  
在第 31 條之前的標題——  
廢除該標題  
代以

“第 7 分部——關於在批予前的轉錄標準專利申請  
的條文”。

38. 修訂第 31 條 (標準專利的申請的修訂)
- (1) 第 31 條，標題，在“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。
  - (2) 第 31(1) 條——  
廢除  
“103”  
代以  
“103(2)”。
  - (3) 第 31(1) 條——  
廢除  
在“，任何”之後的所有字句  
代以  
“轉錄標準專利的申請人，可在獲依據該項申請而批予  
轉錄標準專利前的任何時間，按照訂明的條件，主動修  
訂該項申請。”。

**39. 修訂第 32 條 (申請的撤回)**

- (1) 第 32(1) 條，在所有“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。
- (2) 第 32(2) 條——  
廢除  
“專利申請”  
代以  
“轉錄標準專利申請”。
- (3) 第 32(2) 條——  
廢除  
“已”  
代以  
“或視作被”。
- (4) 第 32(2)(a) 條——  
廢除  
“94(3) 條”  
代以  
“9B(3) 條”。
- (5) 第 32(2)(b) 條——  
廢除  
“98 條”  
代以  
“11B 條”。

**40. 修訂第 33 條 ( 維持標準專利的申請 )**

(1) 第 33 條，標題，在“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。

(2) 第 33 條，在所有“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。

(3) 第 33(2) 條——  
廢除  
所有“的專利申請”  
代以  
“的轉錄標準專利申請”。

(4) 第 33(4) 條——  
廢除  
“專利申請”  
代以  
“轉錄標準專利申請”。

(5) 第 33(5) 條——  
廢除  
“專利的申請”  
代以  
“轉錄標準專利申請”。

(6) 第 33(6) 條——  
廢除  
“專利申請”

代以

“轉錄標準專利申請”。

(7) 第 33(9) 條——

廢除

“專利的申請，”

代以

“轉錄標準專利申請，”。

**41. 修訂第 34 條 (標準專利的申請的恢復)**

(1) 第 34 條，標題，在“標準”之前——

加入

“轉錄”。

(2) 第 34(1) 條，在所有“標準”之前——

加入

“轉錄”。

**42. 修訂第 35 條 (根據第 34 條作出的恢復命令的效力)**

(1) 第 35(2)(a) 及 (3) 條，在“專利的申請”之前——

加入

“轉錄標準”。

(2) 第 35(5) 條——

廢除

在“該項”之後的所有字句

代以

“轉錄標準專利申請的申請人處置一樣的另一方法，處理該產品。”。

- (3) 第35(6)條，在“標準”之前——

加入

“轉錄”。

**43. 修訂第36條(申請的撤回、修訂等的時限)**

第36條，在“標準”之前——

加入

“轉錄”。

**44. 修訂第37條(處長可拒絕根據第20條作出記錄或拒絕根據第27條作出註冊與批予)**

- (1) 第37(1)條——

廢除

“屬標準”

代以

“，屬轉錄標準”。

- (2) 第37(1)條——

廢除

“因第93(5)”

代以

“，因第9A(5)”。

**45. 加入第3部**

在第37條之後——



加入

## “第3部

### 原授標準專利

#### 第1分部——新穎性及優先權

##### 37A. 第3部第1分部的釋義

在本分部中——

**非香港申請** (non-Hong Kong application) 指為巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方提出或在該處提出的專利或其他保護的申請，但不包括根據本條例提出的專利申請；

**香港申請** (Hong Kong application) 指原授標準專利申請或短期專利申請。

##### 37B. 不具損害性的披露

- (1) 凡某項發明屬一項原授標準專利申請的標的，為施行第9B條，如該項發明的披露符合第(2)款指明的條件，則在決定該項發明是否構成現有技術的一部分時，該項披露不予考慮。
- (2) 有關條件是——
  - (a) 上述披露，在原授標準專利申請的提交日期前6個月內發生；及

- (b) 該項披露是以下事情所造成，或屬以下事情的後果——
  - (i) 與申請人或該項發明當其時的所有人有關的明顯濫用；或
  - (ii) 該申請人或該項發明當其時的所有人，已在某一正式的或獲正式認可的國際展覽上，展示該項發明，而該展覽屬在1928年11月22日於巴黎簽訂而適用於香港的《國際展覽公約》中的條款所指的展覽。(“《國際展覽公約》”是“Convention on International Exhibitions”的譯名。)
- (3) 如所提交的原授標準專利申請載有——
  - (a) 一項陳述，表示上述發明已如上述般展示；及
  - (b) 支持該項陳述的訂明書面證據，第(2)(b)(ii)款方適用。

### 37C. 優先權利

- (1) 如任何人已就一項發明提交——
  - (a) 一項非香港申請；或
  - (b) 一項香港申請，則第(2)款適用。
- (2) 在符合訂明條件的前提下，上述的人或其所有權繼承人，在由最先非香港申請或香港申請的提交日期

後的 12 個月內，就為同一發明而於其後提交的原授標準專利申請而言，享有優先權利。

(3) 為施行第 (2) 款——

(a) 在某地方或為某地方提交每項非香港申請，如根據該地方的法例或根據有關雙邊或多邊協議，屬相等於正規國家提交，則須獲承認為產生優先權利；

(b) 如某項其後的非香港申請 (*後者*) 的標的事項，與一項過往的最先非香港申請 (*前者*) 的標的事項相同，且在同一地方或為同一地方提交，則只有在符合以下條件的前提下——

(i) 在後者的提交日期，前者已在沒有公開予公眾查閱和沒有留下任何有待解決的權利的情況下，被撤回、放棄或拒絕；及

(ii) 在該日期，前者沒有被用作為聲稱具有優先權利的根據，

後者方就決定優先權而言，視作最先申請；及

(c) 如某項其後的非香港申請因 (b) 段，被視作最先申請，則前者此後不可用作為聲稱具有優先權利的根據。

(4) 為施行第 (2) 款——

(a) 每項香港申請的正規提交，須獲承認為產生優先權利；

- (b) 如某項其後的香港申請(後者)的標的事項，與一項過往的最先香港申請(前者)的標的事項相同，則只有在符合以下條件的前提下——
- (i) 在後者的提交日期，前者已在沒有公開予公眾查閱和沒有留下任何有待解決的權利的情況下，被撤回、放棄或拒絕；及
  - (ii) 在該日期，前者沒有被用作為聲稱具有優先權利的根據，
- 後者方就決定優先權而言，視作最先申請；及
- (c) 如某項其後的香港申請因(b)段，被視作最先申請，則前者此後不可用作為聲稱具有優先權利的根據。
- (5) 凡因一項發明的非香港申請或香港申請，而產生某項優先權利，則該項優先權利的轉讓或以其他方式作出的轉傳，可連同該項申請進行，亦可獨立地進行，而在第(2)款中提述某人的所有權繼承人，須據此解釋。
- (6) 在本條中——
- 正規國家提交**(regular national filing)指一項申請的提交，而該項提交確立該項申請提交的日期(不論該項申請的結果如何)；

**香港申請的正規提交** (regular filing of a Hong Kong application) 指一項香港申請的提交，而該項提交確立該項申請提交的日期 (不論該項申請的結果如何)。

### 37D. 優先權利的恢復

- (1) 如有以下情況，則本條適用——
  - (a) 任何人就一項發明提交一項非香港申請或香港申請；及
  - (b) 在第 37C(2) 條提述的 12 個月屆滿後的 2 個月內，該人或其所有權繼承人就同一發明提交一項其後提出的原授標準專利申請。
- (2) 上述其後提出的原授標準專利申請的申請人，可向處長提出申請，要求恢復該項專利申請的優先權利。
- (3) 上述恢復優先權利的申請 (**恢復申請**) 須在以下兩個時間中的較早者之前，以訂明方式提出——
  - (a) 上述 12 個月屆滿後的 2 個月結束時；
  - (b) 上述其後提出的原授標準專利申請根據第 37Q 條發表的準備工作的完成日期。
- (4) 只有在恢復申請的訂明費用獲繳付後，該項申請方可視作已提出。

- (5) 如處長信納，上述申請人即使已採取有關情況所需的所有合理謹慎措施，該申請人仍未能在上述 12 個月內，提交上述其後提出的原授標準專利申請，則處長可批准恢復申請。

### 37E. 聲稱具有優先權

- (1) 凡原授標準專利的申請人欲利用任何過往的申請的優先權，該申請人須在訂明時間內，以訂明方式，提交一份優先權陳述書和一份該項過往的申請的副本。
- (2) 可就以下各項，聲稱具有多項優先權 (不論該等優先權是否源自不同國家)——
  - (a) 一項原授標準專利申請；及
  - (b) (如適當的話)該項申請中的任何一項權利要求。
- (3) 如有人聲稱具有多項優先權，則自優先權的日期起計的時限，須自最早的優先權的日期起計。
- (4) 如有人就一項原授標準專利申請，聲稱具有一項或多於一項優先權，凡該項申請的要素，已包括在聲稱具有優先權所關乎的過往的一項或多於一項申請中，則優先權利只涵蓋該等要素。
- (5) 凡就某發明聲稱具有優先權，即使該發明的某些要素，沒有在過往的申請所擬定的權利要求中出現，

只要該項過往的申請的文件，在整體上明確地披露了該等要素，則仍可批予優先權。

### 37F. 優先權利的效力

- (1) 由第 37C 條賦予的優先權利，具有以下效力：根據第 37E 條聲稱具有的過往的申請的優先權的日期，就本條例而言，視為有關的原授標準專利申請的優先權的日期。
- (2) 凡有人——
  - (a) 提交一項原授標準專利申請；及
  - (b) 根據第 37E 條就一項過往的申請聲稱具有優先權，

則即使本條例載有任何規定，該項原授標準專利申請，以及因該項申請而批予的原授標準專利，均不得僅因以下情況而失效：在該項過往的申請中披露的任何標的事項，在該項過往的申請的提交日期後的任何時間，提供予公眾。

## 第 2 分部——誰可申請原授標準專利

### 37G. 可單獨或聯合提出申請

- (1) 任何人可單獨或聯同任何其他人，就一項發明提出原授標準專利的申請。
- (2) 在符合第 37H 條所指的裁定下，就於處長席前進行的法律程序而言，申請人須視為有權就該項發明申請原授標準專利。

**37H. 在批予前對關於誰可申請的問題的裁定**

- (1) 在批予一項發明的原授標準專利前的任何時間——
  - (a) 不論是否已有一項原授標準專利申請，就該項發明提交，任何人可將該人是否有權 ( 不論單獨地或聯同任何其他人 ) 就該項發明申請原授標準專利此一問題，轉介處長或法院；或
  - (b) 如已有上述申請提交，則該項申請的任何共同所有人，可將以下問題轉介處長或法院：在該項申請內或在該項申請下的任何權利，應否移轉予或批予任何其他人。
- (2) 處長或法院可作出其認為合適的命令，以執行就轉介的問題作出的裁定。

**37I. 如原授標準專利申請已提交：處長及法院的權力**

- (1) 在不局限第 37H(2) 條的原則下，在一項原授標準專利申請提交後，如某問題根據第 37H(1) 條轉介處長或法院——
  - (a) 處長或法院可命令，該項申請須以作出轉介的人的名義進行，或以該人及任何其他人聯名進行；



- (b) 處長或法院可因該項轉介，命令不得批予有關原授標準專利；
  - (c) 處長或法院可命令，在第 103(2) 條的規限下，修訂該項申請，以豁除該項問題所關乎的任何事項；或
  - (d) 處長或法院可——
    - (i) 作出命令，移轉或批予在該項申請內或在該項申請下的特許或其他權利；及
    - (ii) 為執行該命令的條文，向任何人發出指示。
- (2) 除非已以訂明方式，向每名並非上述轉介的一方且符合以下說明的人，發出該項轉介的通知，否則不得根據第 (1) 款作出命令——
- (a) 在上述原授標準專利申請中，被指名為申請人；或
  - (b) 在該項轉介中，被指稱因關乎任何以下事宜的交易、文書或事件，而具有單獨或聯同任何其他他人就有關發明申請原授標準專利的權利的人——
    - (i) 該項發明；或
    - (ii) 該項原授標準專利申請。
- (3) 根據第 (2) 款收到通知的人，可反對作出有關轉介所尋求的命令。

- (4) 凡處長或法院已根據第 (1)(d)(ii) 款，發出惠及某人 (**前者**) 的指示，或因前者的轉介而發出指示，如獲發出該指示的人 (**後者**)，沒有在指示日期後的 14 日內，作出為執行該等指示而需作出的任何事情，則處長或法院可應前者提出的申請，授權前者代表後者作出該事情。
- (5) 不得根據本條作出任何指示，以影響受託人的相互權利或義務，或死者的遺產代理人的相互權利或義務，或他們作為受託人或遺產代理人的權利或義務。

**37J. 在某些情況下，處長及法院可命令提出新的原授標準專利申請**

- (1) 如有以下情況，則本條適用——
  - (a) 在一項原授標準專利申請 (**較早申請**) 已提交後，某問題已根據第 37H(1)(a) 條，轉介處長或法院；及
  - (b) 較早申請——
    - (i) 已按照根據第 37I(1)(b) 條作出的命令被拒絕；
    - (ii) 已按照根據第 37I(1)(c) 條作出的命令被修訂；或
    - (iii) 在處長或法院處置該項轉介之前，已根據本條例的任何其他條文被拒絕，或已被撤回。
- (2) 處長或法院可作出內容如下的命令——

- (a) 作出上述轉介的人，可在該命令指明的時間內，在不抵觸第 103(1) 條的條文下，就以下事項提出新的原授標準專利申請——
  - (i) 較早申請所包含的全部或任何事項；或
  - (ii) (如適用的話) 從較早申請中豁除的全部或任何事項；
- (b) 該項較早申請的提交日期，視為該項新申請的提交日期；及
- (c) 該項新申請享有任何優先權利的利益。

### 37K. 移轉申請內或在申請下的特許及其他權利等的影響

- (1) 如根據第 37I 條作出的命令，飭令任何原授標準專利申請，須以任何原有申請人的名義進行 (不論該項申請是否亦以其他人的名義進行)，則在符合該命令及根據第 37I(1)(d)(ii) 條發出的任何指示的規定下，在該項申請內或在該項申請下的特許或其他權利——
  - (a) 繼續有效；及
  - (b) 在該項申請以某人的名義進行的情況下，視為由該人批予的。
- (2) 如根據第 37I 條作出的命令，飭令任何原授標準專利申請，不得以任何原有申請人的名義進行，而須以另一人的名義進行 (原因是原有申請人無權申請該項專利)，則在符合該命令及根據第 37I(1)(d)(ii)

條發出的任何指示的規定下，在該項申請內或在該項申請下的特許或其他權利——

- (a) 在該另一人註冊為新申請人時，即告失效；或
  - (b) (如該項申請尚未發表) 在作出該命令時，即告失效。
- (3) 如有第 (2) 款所提述的命令作出，則符合第 (5) 款指明的條件的有關原授標準專利申請的原有申請人或該申請人的特許持有人，有權獲有關新申請人批予特許，以實施或繼續實施 (視屬何情況而定) 屬該項申請標的之發明。
- (4) 如有按照第 37J(2) 條所指的命令，提出新的原授標準專利申請，則符合第 (5) 款指明的條件的有關較早申請的申請人或該申請人的特許持有人，有權獲有關新申請的申請人批予特許，以實施或繼續實施 (視屬何情況而定) 有關發明，但以該項發明是新申請的標的為限。
- (5) 有關條件是——
- (a) 有關申請人或特許持有人，在導致作出有關命令的轉介作出之前，該人在真誠地行事的情況下——
    - (i) 在香港實施有關發明；或
    - (ii) 為此而作出有效而認真的準備工作；及

- (b) 有關申請人或特許持有人在訂明時間內，向有關新申請人或有關新申請的申請人(視屬何情況而定)，提出特許請求。
- (6) 根據第(3)或(4)款批予的特許——
  - (a) 屬非專用特許；及
  - (b) 須按合理條款批予和為期一段合理期間。
- (7) 獲請求特許的人或聲稱有權獲批予特許的人，可將以下問題轉介處長或法院——
  - (a) 後者是否有權獲批予特許的問題；及
  - (b) 上述期間或特許的條款是否合理的問題。
- (8) 在收到根據第(7)款作出的轉介後，處長或法院——
  - (a) 須對有關問題作出裁定；及
  - (b) 可作出處長或法院認為合適的命令，以執行該裁定，包括命令批予特許。

### 第3分部——原授標準專利的申請

#### 37L. 原授標準專利申請的規定

- (1) 原授標準專利申請須——
  - (a) 由申請人簽署；及
  - (b) 以訂明方式，提交予處長。

- (2) 原授標準專利申請須載有——
- (a) 批予一項原授標準專利的請求；
  - (b) 一份提供以下資料的說明書——
    - (i) 屬該項申請標的之發明的說明；
    - (ii) 至少一項權利要求；及
    - (iii) 該說明或權利要求中提述的任何繪圖；
  - (c) 一份撮錄；
  - (d) (如申請人欲根據第37B(2)(b)(ii)條，就有關發明作出不具損害性的披露的聲稱)根據第37B(3)條所規定的陳述及證據；
  - (e) (如申請人欲利用過往的申請的優先權)根據第37E(1)條所規定的一份優先權陳述書及一份該項過往的申請的副本；及
  - (f) (如實行某項發明，是需要使用某一微生物的)關於向公眾提供該微生物的樣本的情況的資料(如有的話)。
- (3) 原授標準專利申請——
- (a) 須述明申請人的姓名或名稱及地址；
  - (b) 須——
    - (i) 識別有關發明的每名發明人；及
    - (ii) 指明每名發明人的最後為人所知的地址(申請人亦是發明人則除外)；

- (c) 如申請人並非發明人，則須載有一項符合指明格式的陳述，指出該申請人如何得以有權就該項發明，申請原授標準專利；及
- (d) 須指明一個供送達文件的香港地址。
- (4) 原授標準專利申請，亦須符合本條例在以下方面的規定：就以一種法定語文 ( 或一併以兩種法定語文 ) 提供資料，或將文件翻譯成一種法定語文，或一併翻譯成兩種法定語文。
- (5) 提交費及公告費，須在訂明時間內繳付。
- (6) 如任何上述費用，沒有在訂明時間或規則訂定的寬限期內繳付，則該項申請須視作被撤回。
- (7) 規則可——
  - (a) 規定原授標準專利申請，須載有 ( 或可載有 ) 有關發明的名稱，以及該項發明所屬分類的指定；及
  - (b) 就涉及核苷酸及胺基酸序列的發明，訂定原授標準專利申請的規定。
- (8) 本條的規定，不阻止任何藉符合第 37M(3) 條規定的文件而提出的原授標準專利申請。

### **37M. 原授標準專利申請的提交日期**

- (1) 為設定一項原授標準專利申請的提交日期，處長須就以下事宜，審查該項申請，以確定——

- (a) 該項申請是否符合第 (3) 款指明的規定 (**基本規定**)；及
  - (b) 訂明的提交費及公告費，是否已在訂明時間內繳付。
- (2) 除第 37N(3) 條另有規定外，一項原授標準專利申請的提交日期，是該項申請符合基本規定的最早日期。
- (3) 第 (1)(a) 款指明的規定，是就上述原授標準專利申請提交的文件須載有——
- (a) 現正尋求一項原授標準專利的表示；
  - (b) 識別申請人身分的資料；及
  - (c) 以下其中一項——
    - (i) 看似是一項發明的說明的內容；
    - (ii) 對申請人或其所有權前持有人較早前提出的指明申請的提述，並連同一項陳述，表示對屬該項原授標準專利申請標的之發明的說明及有關繪圖 (如有的話)，已完整地載於該項指明申請內。
- (4) 如因為某項原授標準專利申請在基本規定方面有不足之處，以致不能設定該項申請的提交日期，則處



長須給予申請人機會，讓申請人按照規則，更正該等不足之處。

- (5) 如第(4)款提述的任何不足之處，沒有在訂明時間內予以更正，則上述申請不得作為一項原授標準專利的申請處理。
- (6) 在第(3)(c)(ii)款中——

**指明申請** (specified application) 指——

- (a) 為巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方提出或在該處提出的專利或其他保護的申請，但不包括根據本條例提出的專利申請；
- (b) 原授標準專利申請；或
- (c) 短期專利申請。

### 37N. 提交欠交說明及欠交繪圖

- (1) 處長可藉書面通知，規定一項原授標準專利申請的申請人，在訂明時間內，以訂明方式，提交欠交說明或欠交繪圖。
- (2) 上述申請人亦可主動在訂明時間內，以訂明方式，提交欠交說明或欠交繪圖。
- (3) 如上述原授標準專利申請的提交日期，已按照第37M(2)條設定，則在提交欠交說明或欠交繪圖時，該提交日期須更改為提交該說明或繪圖的日期。

- (4) 處長須藉書面通知，將上述提交日期的更改，告知上述申請人。
- (5) 如有以下情況，則第 (3) 款不適用——
- (a) 上述申請人根據第 37E 條，就一項過往的申請聲稱具有優先權；
  - (b) 欠交說明或欠交繪圖，已完整地載於該項過往的申請內；
  - (c) 在提交該說明或繪圖時，該申請人按照規則提出請求，請求保留按照第 37M(2) 條設定的提交日期；及
  - (d) 該申請人在訂明時間內，提交——
    - (i) 該項過往的申請的副本；
    - (ii) (如該項過往的申請並非採用一種法定語文) 該項申請的一種法定語文譯本；及
    - (iii) 一項陳述，指出該說明或繪圖在該項過往的申請及 (如適用的話) 其譯本中的位置。
- (6) 在本條中——
- 欠交說明** (missing description) 指在原授標準專利申請中，沒有就第 37L(2)(b)(i) 條提述的發明的說明提交的部分；
- 欠交繪圖** (missing drawing) 指第 37L(2)(b)(iii) 條提述的、沒有在原授標準專利申請中提交的繪圖。

**37O. 沒有提交或撤回的欠交說明或欠交繪圖**

- (1) 如任何在第 37N(6) 條界定的欠交說明或欠交繪圖，沒有在根據第 37N(1) 或 (2) 條所指的訂明時間內提交，則在根據第 37L(2)(b) 條載於原授標準專利申請的說明書內，對該說明或繪圖的任何提述，須視作被刪除。
- (2) 如更改提交日期的通知已根據第 37N(4) 條發出，則在該通知的日期後的 1 個月內，原授標準專利申請的申請人，可撤回已提交的有關欠交說明或欠交繪圖。
- (3) 在撤回上述說明或繪圖時——
  - (a) 在根據第 37L(2)(b) 條載於上述專利申請的說明書內，對該說明或繪圖的任何提述，須視作被刪除；
  - (b) 該說明或繪圖須視作未予提交；及
  - (c) 該專利申請的按照第 37M(2) 條設定的原有提交日期，須予保留。

**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**

**37P. 形式上的規定的審查**

- (1) 如任何原授標準專利申請已獲設定提交日期，且該項申請並無根據第 37L(6) 條視作被撤回，則處長須

審查該項申請，以確定第 37L 條及為施行該條而訂立的任何規則的規定 (**形式上的規定**) 是否獲符合。

- (2) 如上述申請在形式上的規定方面，有不能更正的不足之處，則有關申請須予拒絕。
- (3) 如上述申請在形式上的規定方面，有不足之處，而該等不足之處是可予更正的，則處長須給予申請人機會，讓申請人按照規則，更正該等不足之處。
- (4) 如第 (3) 款提述的任何不足之處，沒有按照規則予以更正，則除第 (5) 款另有規定外——
  - (a) (如沒有採取任何步驟更正該等不足之處) 有關申請須視作被撤回；或
  - (b) (在其他情況下) 該項申請須予拒絕。
- (5) 如不足之處只關乎任何人聲稱具有的任何優先權利，而該不足之處沒有妥為更正，則上述申請僅喪失該項權利。

### 37Q. 發表申請

- (1) 如任何原授標準專利申請已獲設定提交日期，而處長信納該項申請符合第 37P 條所指的形式上的規定，則處長須——
  - (a) (除非在處長完成發表該項申請的準備工作前，該項申請被撤回或被拒絕) 在訂明時間過後，

- 在切實可行範圍內，盡快發表該項已提交的申請，以及任何其後修訂；及
- (b) 於官方公報，刊登該項發表一事的公告。
- (2) 如上述申請人請求，處長可在第(1)(a)款提述的訂明時間內，發表上述申請。
- (3) 在發表上述申請時，處長可從該項申請所載的說明書，略去符合以下說明的事項——
- (a) 處長認為，該事項以相當可能對某人造成損害的方式，貶低該人；或
  - (b) 處長認為，該事項的公布或實施——
    - (i) 會違反公共秩序或道德；或
    - (ii) 相當可能會鼓勵他人作出令人反感的、不道德的或反社會的行為。
- (4) 在第(1)(a)款中——

**其後修訂** (subsequent amendment) 就一項原授標準專利申請而言，包括在處長完成發表有關申請的準備工作前，對該項已提交的申請的權利要求的修訂，以及在該項已提交的申請加入任何新的權利要求。

### 37R. 第三方就發明可享專利性的論述

- (1) 在就一項發明提出的原授標準專利申請獲發表後，任何人可向處長提交書面通知，提出該人對該項發明的可享專利性的論述。

- (2) 上述通知須——
  - (a) 列出上述論述，以及其所根據的理由；及
  - (b) 在訂明時間內，以訂明方式提交。
- (3) 在收到第 (1) 款所指的通知後，處長須在切實可行範圍內，盡快將該通知的副本，送交有關申請人。
- (4) 在對上述專利申請進行實質審查時，處長須考慮上述論述。
- (5) 任何人不會僅因根據第 (1) 款提交通知，而成為根據本條例提起的任何法律程序中的一方。

## 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

### 37S. 第 3 部第 5 分部的釋義

在本分部中——

**不獲符合的規定** (unfulfilled requirement) 就一項原授標準專利申請而言，指符合以下說明的審查規定——

- (a) 處長認為，該項申請不符合該項審查規定；及
- (b) 該項審查規定，是在根據第 37V(2) 條送交有關申請人的通知中列出的；

**審查規定** (examination requirement) 指第 37U(3) 條指明的規定。

### 37T. 請求對原授標準專利申請進行實質審查

- (1) 原授標準專利申請的申請人，須按照規則，請求處長對該項申請進行實質審查。
- (2) 如有以下情況，上述申請須視作被撤回——
  - (a) 在訂明時間內，沒有人作出實質審查的請求；  
或
  - (b) ( 如有人作出上述請求 ) 在訂明時間內，或在規則訂定的寬限期內，須就該項審查繳付的訂明費用，未獲繳付。

### 37U. 處長實質審查

- (1) 在收到對一項原授標準專利申請進行實質審查的請求及訂明費用後，處長須藉書面通知，告知有關申請人，該項申請已進入實質審查階段。
- (2) 處長須審查上述申請，以決定該項申請是否符合第(3)款指明的所有規定。
- (3) 有關規定是——
  - (a) 屬上述申請標的之發明，根據第 9A 條，屬可享專利；
  - (b) 載於該項申請的說明書，按照第 77 條，披露該項發明；

- (c) 載於該說明書的所有權利要求，均符合第 78(1) 條的規定；
- (d) 載於該項申請的說明書所披露的事項，不超越——
  - (i) 所提交的上述申請所披露的事項；及
  - (ii) (如該項申請是指明新申請)較早前提交的原授標準專利申請所披露的事項；
- (e) 該項申請，並非符合以下描述的 2 項有關專利申請的其中一項——
  - (i) 該 2 項專利申請，是就同一發明人的同一發明而提交的；及
  - (ii) 該 2 項專利申請，有相同的關鍵日期。
- (4) 在審查一項原授標準專利申請，以決定該項申請是否符合第 (3)(a) 款指明的規定時，處長須考慮——
  - (a) (如已有就該項申請聲稱具有過往的申請的優先權根據第 37E 條作出)有關申請人是否有權享有該項聲稱具有的優先權；及
  - (b) (如已提交第 37N(6) 條界定的欠交說明或欠交繪圖)該項申請的提交日期，是否保留。
- (5) 處長須按照規則，進行上述審查。
- (6) 在第 (3) 款中——



**有關專利申請** (relevant patent application) 指——

- (a) 待決的專利申請；或
- (b) 導致某項專利獲批予的專利申請，而該項專利是有效的；

**指明新申請** (specified new application) 指——

- (a) 按照第 37J(2) 條所指的命令，提出的新原授標準專利申請；
- (b) 第 37Z 條提述的新原授標準專利申請；或
- (c) 按照第 55(4) 條所指的命令，提出的新原授標準專利申請。

### 37V. 申請人可提交申述及修訂請求等

- (1) 處長如認為，某項原授標準專利申請不符合任何審查規定，則處長須藉書面通知，將有關意見告知有關申請人。
- (2) 上述通知，須列出每項處長認為上述申請不符合的審查規定。
- (3) 上述申請人可按照規則，提交以下各項或其中任何一項，以回應上述通知——
  - (a) 旨在證明該項申請符合某項不獲符合的規定的申述；
  - (b) ( 在第 103(2) 條的規限下 ) 修訂該項申請的請求，使該項申請能符合某項不獲符合的規定；
  - (c) 覆核處長上述意見的請求。

### 37W. 處長須考慮申述及修訂請求等

處長須按照規則——

(a) 考慮和決定——

- (i) 根據第 37V(3)(a) 條提交的申述，是否證明有關原授標準專利申請，符合某項不獲符合的規定；及
- (ii) 根據第 37V(3)(b) 條提交的請求的修訂，是否會使該項申請，能符合某項不獲符合的規定；及

(b) 根據第 37V(3)(c) 條提交的請求，覆核處長的意見。

### 37X. 原授標準專利的批予

(1) 如有以下情況，則處長須批予一項發明的原授標準專利——

- (a) 處長已審查有關原授標準專利申請；
- (b) 處長已根據第 37W 條，考慮有關申述及請求的修訂，並已覆核處長的意見 (如適用的話)；及
- (c) 處長認為，該項申請 (連同任何請求的修訂)，符合所有審查規定。

(2) 在批予上述原授標準專利後，處長須在切實可行範圍內，盡快——

- (a) 以訂明方式發表——
    - (i) 該項專利的說明書；
    - (ii) 有關申請人的姓名或名稱；及
    - (iii) 有關發明人的姓名；
  - (b) 向該申請人就該項專利發出批予證明書；及
  - (c) 於官方公報，刊登該項批予一事的公告。
- (3) 除第(2)(a)款指明的事宜外，處長亦可發表構成或關乎該項專利而處長認為適宜發表的任何其他事宜。

### 37Y. 拒絕批予原授標準專利

如有以下情況，則處長須拒絕批予一項發明的原授標準專利——

- (a) 處長已審查有關原授標準專利申請；
- (b) 處長已根據第37W條，考慮有關申述及請求的修訂，並已覆核處長的意見(如適用的話)；及
- (c) 處長認為，該項申請(連同任何請求的修訂)，並不符合所有審查規定。

## 第6分部——關於在批予前的原授標準專利申請的條文

### 37Z. 原授標準專利的分開申請

- (1) 如有以下情況，則第(2)款適用——

- (a) 一項原授標準專利申請 (**較早申請**) 已提交；及
  - (b) 有關申請人或其所有權繼承人提交一項新的原授標準專利申請，而該項新申請符合第(3)款指明的條件。
- (2) 在符合第103(1)條的規定下——
- (a) 上述較早申請的提交日期，須視為上述新申請的提交日期；及
  - (b) 該項新申請享有任何優先權利的利益。
- (3) 有關條件是——
- (a) 上述新申請是在以下時間提交的——
    - (i) 在上述較早申請被撤回之前；
    - (ii) 在該較早申請視作被撤回之前；
    - (iii) (如一項原授標準專利因該較早申請而獲批予) 在根據第37X(2)(a)條發表該專利的說明書的準備工作完成之前；或
    - (iv) 在該較早申請被處長拒絕後的訂明時間內；及
  - (b) 該項新申請——
    - (i) 是就該較早申請所載標的事項的任何部分而作出的；及
    - (ii) 符合訂明規定。

**37ZA. 在批予前修訂原授標準專利申請**

- (1) 在第 103(2) 條的規限下，原授標準專利申請的申請人可按照規則，在訂明時間內修訂該項申請。
- (2) 處長可主動修訂載於原授標準專利申請的說明書和撮錄，藉以承認某註冊商標。

**37ZB. 原授標準專利申請的撤回**

- (1) 在根據第 37X(2)(a) 條發表某項原授標準專利的說明書的準備工作完成之前，該項專利的申請人可隨時藉書面通知，撤回該項原授標準專利申請。
- (2) 上述撤回通知不可撤銷。

**37ZC. 撤回及拒絕原授標準專利申請的影響**

如原授標準專利申請根據本條例被撤回、視作被撤回，或被拒絕，則——

- (a) (如該項申請已發表) 第 9B(3) 條繼續就該項申請而適用；
- (b) 申請人繼續基於該項申請，而根據第 37C 或 110 條，享有優先權利，以在其後提交原授標準專利申請或短期專利申請；及
- (c) 不得根據本條例，就該項申請聲稱具有任何其他權利。

**37ZD. 進一步處理原授標準專利申請及恢復關於該申請的權利**

- (1) 第 28(1) 及 (2)、29(1)、(2) 及 (3) 及 30 條經作出所需的變通後，適用於任何原授標準專利的申請，猶如在該等條文中——
  - (a) 凡提述轉錄標準專利的申請或轉錄標準專利的申請人，即提述原授標準專利的申請或原授標準專利的申請人；
  - (b) 凡提述第 2 部，即提述本部；及
  - (c) 在第 29(3) 條中，“記錄請求已根據第 20 條發表”的字句，以“申請已根據第 37Q 條發表”的字句取代。
- (2) 因第 (1) 款而適用的第 28(1) 及 (2) 條，不適用於以下申請——
  - (a) 根據第 37L(6) 或 37T(2)(b) 條，視作被撤回的原授標準專利申請；或
  - (b) 因申請人沒有遵守為施行第 37V 或 37W 條而訂立的規則所訂的時限，而根據第 37Y 條被拒絕的原授標準專利申請。
- (3) 因第 (1) 款而適用的第 29(1) 及 (2) 條，不適用於沒有遵守第 37D、37E、37N、37O、37Z、37ZA 或 37ZB 條所訂的時限的情況。”。

**46. 取代在第 38 條之前的標題**

在第 38 條之前的標題——

廢除該等標題  
代以

## “第 4 部

### 關於批予後的專利的條文

#### 第 1 分部——標準專利”。

47. 修訂第 38 條 (標準專利已獲批予下的當作提交日期)
- (1) 第 38 條，標題，在“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。
  - (2) 第 38 條，在所有“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。
48. 修訂第 39 條 (標準專利的有效期)
- (1) 第 39(1)(b) 條——  
廢除  
在“有效，”之後的所有字句  
代以  
“直至——
    - (i) (就轉錄標準專利而言) 自該項專利的申請的  
當作提交日期起計的 20 年期終止為止；
    - (ii) (就原授標準專利而言) 自該項專利的申請的  
提交日期起計的 20 年期終止為止。”。
  - (2) 第 39(3) 條——

**廢除**

在“指明的日期”之後的所有字句

代以

“是——

- (a) (就轉錄標準專利而言)該項專利的申請的當作提交日期在批予該項專利後的第一個周年日；
- (b) (就原授標準專利而言)該項專利的申請的提交日期在批予該項專利後的第一個周年日。”。

**49. 修訂第42條(對在批予前轉介的問題在批予後作出裁定)**

第42條，在所有“13”之後——

加入

“或37H”。

**50. 修訂第43條(在指定專利當局進行反對或撤銷專利的法律程序後修訂標準專利)**

(1) 第43條，標題，在“標準”之前——

加入

“轉錄”。



- (2) 第43條，在所有“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。
- (3) 第43(1)條——  
廢除  
“第II部”  
代以  
“第2部”。
- (4) 第43(5)條——  
廢除  
“103”  
代以  
“103(3)”。

**51. 修訂第44條(在指定專利當局進行反對或撤銷專利的法律程序後撤銷標準專利)**

- (1) 第44條，標題，在“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。
- (2) 第44(1)條，在所有“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。
- (3) 第44(2)及(4)條——  
廢除  
“的專利”

代以

“的轉錄標準專利”。

(4) 第44(6)條——

廢除

“由專利”

代以

“由轉錄標準專利”。

(5) 第44(6)條——

廢除

“專利的”

代以

“轉錄標準專利的”。

**52. 廢除第45條及在該條之前的小標題**

(1) 在第45條之前的小標題——

廢除該小標題。

(2) 第45條——

廢除該條。

**53. 加入第4部第2分部標題**

在第46條之前——

加入

“第2分部——關於專利的一般條文”。

**54. 取代第46條**

第46條——

廢除該條

代以

“46. 在批予後修訂說明書的申請

- (1) 在第 103(3) 條的規限下，有關專利的所有人可提出申請，要求修訂該項專利的說明書。
- (2) 第 (1) 款所指的申請——
  - (a) 如是就轉錄標準專利提出的，則須向法院提出；
  - (b) 如是就原授標準專利提出的，則須向處長或法院提出；
  - (c) 如是就已獲發實質審查證明書的短期專利提出的，則須向處長或法院提出。
- (3) 處長或法院 (視情況所需而定) 須按照處長或法院訂立的規則——
  - (a) 發表修訂專利的說明書的申請；
  - (b) 於官方公報，刊登該項發表一事的公告；及
  - (c) 考慮任何在訂明時間內針對該項申請提交的反對。
- (4) 儘管有第 (3) 款的規定，如處長認為上述申請 (或該項申請的某部分) 建議的修訂——
  - (a) 會導致上述專利的說明書違反第 77 或 78 條；
  - (b) 載有任何事項，而該事項以相當可能對某人造成損害的方式，貶低該人；

- (c) 載有任何事項，而該事項的公布或實施——
  - (i) 會違反公共秩序或道德；或
  - (ii) 相當可能會鼓勵他人作出令人反感、不道德的或反社會的行為；或
- (d) 根據第103(3)條屬無效，則處長可決定不發表該項申請(或該部分)。
- (5) 處長或法院可藉命令——
  - (a) 容許對有關專利的說明書，作出修訂；及
  - (b) 對該項修訂，附加處長或法院認為合適的條件。
- (6) 如在法院有法律程序待決，而在該法律程序中，有關專利的有效性可能成為爭論點，則不得根據第(5)款，容許作出任何上述修訂。
- (7) 如處長或法院根據第(5)款，容許對上述專利的說明書作出修訂，則處長須按照規則——
  - (a) 記錄和發表該項修訂；及
  - (b) 於官方公報，刊登該項發表一事的公告。
- (8) 處長可主動修訂專利的說明書，藉以承認某註冊商標。
- (9) 根據本條對專利的說明書作出的修訂，自批予該項專利起具有效力。
- (10) 法院規則可就以下各項訂定條文——
  - (a) 根據本條向法院作出的申請須採取的方式；

- (b) 將該項申請通知處長，及處長在法律程序中出席；
  - (c) 提交對該項申請的反對；及
  - (d) 裁定該項申請的程序。
- (11) 如旨在修訂專利的說明書的申請，是在《2016 年專利 (修訂) 條例》(2016 年第 17 號) 的生效日期前提交法院的，則在緊接該日期前有效的本條，繼續適用於該項申請。”。

**55. 修訂第 49 條 (處長以公共秩序或道德為理由撤銷專利的權力)**

- (1) 第 49(1) 及 (3) 條——

廢除

“第 93(5) 條”

代以

“第 9A(5) 條”。

- (2) 第 49(4) 條——

廢除

“第 (2) 款”

代以

“第 (1) 款”。

**56. 取代第 V 部標題**

- 第 V 部，標題——

廢除該標題

代以

## “第5部

### 專利及申請的產權；註冊”。

#### 57. 修訂第54條(專利與專利的申請的共同擁有權)

(1) 第54(3)條——

廢除

“在符合第13及55條的規定下”

代以

“除第13、37H、37I、37J及55條另有規定外”。

(2) 第54(3)條——

廢除

在“的同意下”之後的所有字句

代以

“\_\_\_\_\_

(a) 申請修訂該項專利的說明書，或申請撤銷該項專利；或

(b) 批予在該項專利下的特許，或將該項專利中的份額轉讓或按揭。”。

(3) 第54(4)條，中文文本——

廢除

“在符合該等條文的規定下”

代以

“除該等條文另有規定外”。

58. 修訂第55條(在批予後對專利的權利的裁定)

(1) 第55(4)條——

廢除

“103”

代以

“103(1)”。

(2) 第55(4)條，中文文本——

廢除

所有“事宜”

代以

“事項”。

(3) 第55(5)(a)條——

廢除

“及”。

(4) 第55(5)(b)條，在“標準”之前——

加入

“轉錄”。

(5) 第55(5)(b)條——

廢除句號

代以

“；及”。

(6) 在第55(5)(b)條之後——

加入

“(c) 具有有關專利所享有的任何優先權利的利益，而該項專利屬上述無條件或有條件撤銷的標的(視屬何情況而定)。”。

- (7) 第55(6)條，在“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。

**59. 修訂第56條(根據第55條移轉專利的效力)**

- (1) 第56條，中文文本，標題——  
廢除  
“效力”  
代以  
“影響”。
- (2) 第56條——  
廢除第(3)款  
代以
- “(3) 如有第(2)款所提述的命令作出，則符合第(3B)款指明的條件的有關專利的舊所有人或特許持有人，有權獲該項專利的新所有人批予特許(但非專用特許)，以實施或繼續實施(視屬何情況而定)屬該項專利標的之發明。
- (3A) 如有按照第55(4)條所指的命令，提出新的專利的申請，則符合第(3B)款指明的條件的原有專利的舊所有人或特許持有人，有權獲該項新的申請的申請人批予特許(但非專用特許)，以實施或繼續實施(視屬何情況而定)獲批予該項原有專利的發明，但以該項發明是新的申請的標的為限。



(3B) 有關條件是——

- (a) 有關舊所有人或特許持有人，在導致作出有關命令的轉介作出之前，該人在真誠地行事的情況下——
  - (i) 在香港實施有關發明；或
  - (ii) 為此而作出有效而認真的準備工作；及
- (b) 有關舊所有人或特許持有人在訂明時間內，向有關專利的新所有人或有關新的申請的申請人 (視屬何情況而定)，提出特許請求。”。

(3) 第 56(5) 條，在“新所有人”之後——

加入

“或新的申請的申請人 (視屬何情況而定)，”。

60. 取代第 VI 部標題  
第 VI 部，標題——  
廢除該標題  
代以

## “第 6 部

僱員的發明”。

61. 取代第 VII 部標題  
第 VII 部，標題——  
廢除該標題  
代以

## “第 7 部

有關專利產品等的合約”。

62. 取代第 VIII 部標題  
第 VIII 部，標題——  
廢除該標題  
代以

## “第 8 部

標準專利的強制性特許”。

63. 取代第 IX 部標題  
第 IX 部，標題——  
廢除該標題  
代以

## “第 9 部

政府徵用專利發明”。

64. 修訂第 69 條 (政府在極度緊急期間內徵用專利)  
第 69(4) 條——  
廢除 (b) 段

代以

“(b) (在不損害(a)段的原則下)因在就該項發明提交的專利申請(或該項發明的專利)的關鍵日期之後所作的並非保密的有關通訊,而導致在任何時間作出的,”。

65. 取代第IXA部標題  
第IXA部,標題——  
廢除該標題  
代以

## “第9A部

專利藥劑製品的進口強制性特許”。

66. 修訂第72A條標題(第IXA部的釋義)  
第72A條,標題——  
廢除  
“第IXA部”  
代以  
“第9A部”。

67. 取代第IXB部標題  
第IXB部,標題——  
廢除該標題  
代以

## “第 9B 部

### 專利藥劑製品的出口強制性特許”。

#### 68. 修訂第 72K 條 (第 IXB 部的釋義)

(1) 第 72K 條，標題——

廢除

“第 IXB 部”

代以

“第 9B 部”。

(2) 第 72K 條，*香港專利編號*的定義，(a) 段——

廢除

“證明書”

代以

“批予證明書”。

(3) 第 72K 條，*香港專利編號*的定義，在 (a) 段之後——

加入

“(ab) 處長編配予根據第 37X(2)(b) 條就該項專利發出的批予證明書的編號；”。

#### 69. 取代第 X 部標題

第 X 部，標題——

廢除該標題

代以

## “第 10 部

### 專利和專利申請的效力”。

#### 70. 取代第 78 條

第 78 條——

廢除該條

代以

#### “78. 權利要求

- (1) 一項專利申請或專利的說明書所載的權利要求，須——
  - (a) 界定尋求或給予保護的事項；
  - (b) 是清楚而簡明的；
  - (c) 由該說明書內的有關說明佐證；及
  - (d) 是關乎 1 項發明的，或關乎一組發明的，而該組發明是互有聯繫，以組成單一項發明構思的。
- (2) 規則可就一組發明在何種情況下須視作互有聯繫，以組成單一項發明構思，訂定條文。
- (3) 如專利的申請是在《2016 年專利 (修訂) 條例》(2016 年第 17 號) 的生效日期前提交的，則在緊接該日期前有效的本條，繼續適用於該項專利申請，或就該項申請批予的專利。”。

71. 修訂第 79 條 (撮錄)

第 79 條——

廢除

“第 94(3) 條”

代以

“第 9B(3) 條”。

72. 取代第 XI 部標題

第 XI 部，標題——

廢除該標題

代以

“第 11 部

侵犯專利”。

73. 修訂第 80 條 (因專利遭侵犯而提起的法律程序)

第 80(1) 條，在“本部”之後——

加入

“及第 129(1) 條”。

74. 修訂第 81 條 (對追討專利遭侵犯的損害賠償的限制)

(1) 第 81(3) 條——

廢除

“任何進一步”

代以

“進一步”。

(2) 第81(3)條——

廢除

“根據”。

(3) 第81(5)條——

廢除

“46(1)條”

代以

“46(5)條”。

(4) 第81(5)條——

廢除

“46(5)條的”

代以

“46(7)條的”。

**75. 修訂第83條(繼續使用在優先權日期前已開始的權利)**

第83條——

廢除第(1)款

代以

“(1) 任何人如在一項專利的關鍵日期前，在香港——

- (a) 真誠地作出一項作為，而假如該項專利已生效，該作為即會構成侵犯該項專利；或

- (b) 真誠地作出有效而認真的準備工作，以作出上述作為，  
則該人具有第 (2) 款指明的權利。”。

**76. 修訂第 88 條 ( 侵犯藉發表標準專利的申請而賦予的權利 )**

- (1) 第 88(2)(b) 條，在“而為此目的，”之後——  
加入  
“就轉錄標準專利而言，”。
- (2) 第 88(3)(b) 條——  
廢除  
“在記錄請求”  
代以  
“在 ( 就轉錄標準專利而言 ) 記錄請求的發表日期或在 ( 就原授標準專利而言 ) 專利申請”。
- (3) 第 88(3)(b) 條，在“已予發表的記錄請求”之後——  
加入  
“或已予發表的申請”。

**77. 修訂第 89 條 ( 對無理威脅提起關於侵犯的法律程序的補救 )**

- (1) 第 89(2) 條，在“在任何”之前——  
加入  
“除第 89A 條另有規定外，”。



- (2) 第 89(2) 條——

**廢除**

在“的人，”之後的所有字句

**代以**

“則原告人有權獲得所申索的濟助。”。

- (3) 在第 89(5) 條之後——

**加入**

“(6) 如根據第 (1) 款提起的法律程序，是就在《2016 年專利 (修訂) 條例》(2016 年第 17 號) 的生效日期前作出的威脅而提起的，則在緊接該日期前有效的本條，繼續適用於該法律程序。”。

**78. 加入第 89A 條**

在第 89 條之後——

**加入**

**“89A. 原告人在何種情況下無權獲得所申索的濟助**

- (1) 凡有威脅指稱某項標準專利遭侵犯，在以下情況下，有關濟助法律程序中的原告人，無權獲得所申索的濟助——
- (a) 被告人證明，該項威脅所針對的作為，構成 (或如作出便會構成) 侵犯該項專利；及
  - (b) 原告人未能證明，該項專利在有關方面屬無效。

- (2) 凡有威脅指稱某項未獲發實質審查證明書的短期專利遭侵犯，在以下情況下，有關濟助法律程序中的原告人，無權獲得所申索的濟助——
  - (a) 被告人證明，該項威脅所針對的作為，構成 (或如作出便會構成) 侵犯該項專利；
  - (b) 被告人證明，該項專利在有關方面屬有效；及
  - (c) 被告人證明，其已遵從任何就專利資料作出的取閱請求，而該項取閱請求，是原告人在展開濟助法律程序前作出的。
- (3) 就第 (2)(c) 款而言——
  - (a) 一項請求須以書面作出，並附有本條的文本，方視為取閱請求；
  - (b) 被告人在以下情況下，方視為已遵從取閱請求：被告人在自請求日期起計的 14 日內 (或在原告人同意的一段較長期間內)，向原告人免費提供以請求日期為準的專利資料；及
  - (c) 如被告人在請求日期當日或之前，已向原告人提供任何專利資料，則被告人視作已就該等專利資料遵從該項取閱請求。

- (4) 凡有威脅指稱某項已獲發實質審查證明書的短期專利遭侵犯，在以下情況下，有關濟助法律程序中的原告人，無權獲得所申索的濟助——
- (a) 被告人證明，該項威脅所針對的作為，構成 (或如作出便會構成) 侵犯該項專利；及
- (b) 原告人未能證明，該項專利在有關方面屬無效。
- (5) 本條只適用於就在《2016 年專利 (修訂) 條例》(2016 年第 17 號) 的生效日期當日或之後作出的一項威脅而提起的濟助法律程序。
- (6) 在本條中——

**威脅** (threat) 指第 89(1) 條提述的威脅 (即威脅提起關於侵犯某項專利的法律程序)；

**專利資料** (patent information) 就短期專利而言，指——

- (a) 處長編配予批予證明書 (根據第 118(2)(b) 條就該項專利發出者) 的編號；及
- (b) 已向處長或法院提交 (但仍未發表) 的、對該項專利的說明書的任何請求修訂的副本；

**請求日期** (request date) 指送交請求的日期；

**濟助法律程序** (relief proceedings) 指某人根據第 89(1) 條，就某項威脅提起的任何法律程序。”。

79. 取代第 XII 部標題  
第 XII 部，標題——  
廢除該標題  
代以

“第 12 部  
專利的撤銷”。

80. 廢除在第 91 條之前的小標題  
在第 91 條之前的小標題——  
廢除該小標題。
81. 修訂第 91 條 (因應申請而撤銷專利的權力)
- (1) 第 91(1)(d) 條，在“或 116”之前——  
加入  
“、37Z”。
  - (2) 第 91(1)(d) 條，中文文本——  
廢除  
所有“事宜”  
代以  
“事項”。

(3) 第 91(1) 條——

廢除 (f) 段

代以

“(f) 該項專利，是符合以下描述的 2 項專利的其中一項——

(i) 該 2 項專利，是就同一發明人的同一發明而獲批予的；及

(ii) 該 2 項專利，有相同的關鍵日期；”。

(4) 第 91(1) 條——

廢除 (g) 及 (h) 段。

(5) 第 91(1)(i) 條，在“標準”之前——

加入

“轉錄”。

(6) 第 91(2)(b) 條——

廢除

“至 (h)”

代以

“、(b)、(c)、(d)、(e) 及 (f)”。

(7) 第 91 條——

廢除第 (3) 款。

(8) 在第 91 條的末處——

加入

“(4) 如專利的申請是在《2016 年專利 ( 修訂 ) 條例》(2016 年第 17 號) 的生效日期前提交的，則在緊接該日期前有效的本條，繼續適用於就該項申請批予的專利。”。

**82. 修訂第 92 條 (撤銷專利的申請)**

- (1) 第 92(1)(a) 條，中文文本——  
廢除  
“事宜”  
代以  
“事項”。
- (2) 第 92(2) 條——  
廢除  
“、(g) 或 (h)”。
- (3) 第 92(2) 條——  
廢除  
所有“同一項發明”  
代以  
“同一發明人作出的同一項發明”。
- (4) 在第 92(2) 條之後——  
加入  
“(3) 如專利的申請是在《2016 年專利 (修訂) 條例》(2016 年第 17 號) 的生效日期前提交的，則在緊接該日期前有效的本條，繼續適用於就該項申請批予的專利。”。

**83. 廢除第 93 至 100 條及小標題**

- (1) 在第 93 條之前的小標題——  
廢除該小標題。
- (2) 第 93、94、95、96 及 97 條——  
廢除該等條文。

- (3) 在第 98 條之前的小標題——  
廢除該小標題。
- (4) 第 98 及 99 條——  
廢除該等條文。
- (5) 在第 100 條之前的小標題——  
廢除該小標題。
- (6) 第 100 條——  
廢除該條。

**84. 廢除在第 101 條之前的小標題**  
在第 101 條之前的小標題——  
廢除該小標題。

**85. 修訂第 101 條 (可在其中對專利的有效性提出爭論的法律程序)**

- (1) 第 101(1)(e) 條——  
廢除句號  
代以  
“；及”。
- (2) 在第 101(1)(e) 條之後——  
加入  
“(f) 在根據第 129(1)(b) 條展開的法律程序中。”。

**86. 加入第 101A 條**  
在第 101 條之後——  
加入

**“101A. 法院在關乎短期專利的有效性法律程序中的權力**

- (1) 在不局限第 101 條的原則下，法院可在任何關乎某項短期專利的有效性法律程序中，行使法院在本條下的任何權力。
- (2) 如有關短期專利沒有接受實質審查，則法院可——
  - (a) 指示該項專利的所有人，請求處長進行該項審查；及
  - (b) 擱置上述法律程序，以等候該項審查的結果。
- (3) 如有關短期專利正接受實質審查，則法院可——
  - (a) 指示暫停該項審查；或
  - (b) 擱置上述法律程序，以等候該項審查的結果。
- (4) 如對某項短期專利進行的實質審查已根據第 (3)(a) 款暫停，則在有關有效性法律程序了結後，法院可命令——
  - (a) 按法院認為合適的條件，恢復該項審查；或
  - (b) 終止該項審查。
- (5) 在本條中——

**有效性法律程序** (validity proceedings) 指任何法律程序，而在該法律程序中，有對某項專利的有效性的爭論根據第 101(1) 條提出。”。

**87. 取代第 XIII 部標題**  
第 XIII 部，標題——



廢除該標題

代以

### “第 13 部

關於修訂專利和專利申請的一般條文”。

**88. 修訂第 102 條 (在侵犯專利或撤銷專利的法律程序中修訂專利)**

第 102(1) 條——

廢除

“103”

代以

“103(3)”。

**89. 修訂第 103 條 (對申請和專利的修訂不得包括附加事項)**

(1) 第 103(1)(b) 條，英文文本——

廢除

所有“， as filed”

代以

“as filed”。

(2) 第 103(1) 條——

廢除

“可根據第 55(4) 條提交，或如第 22 或 116 條 (視何者適當而定) 所述般提交，但如該項申請”

代以

“如”。

- (3) 第 103(1) 條，在“所提交的”之後——

加入

“較早的申請中已披露的標的事項，或在所提交的專利”。

- (4) 第 103(2) 條——

廢除

“根據第 31 條提交的標準”

代以

“任何”。

- (5) 第 103(3) 條——

廢除

“根據第 46(1) 或 102 條提交的專利說明書的任何修訂，  
或根據第 43 條提交的標準”。

**90. 取代第 XIV 部標題**

第 XIV 部，標題——

廢除該標題

代以

## “第 14 部

法律程序所採用的語文及真確文本”。

91. 修訂第 104 條 (在處長席前進行的法律程序所採用的語文)  
第 104(3) 條，在“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。
92. 修訂第 106 條 (標準專利與標準專利申請的真確文本)  
(1) 第 106 條，標題，在所有“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。  
(2) 第 106(1)、(2) 及 (3) 條，在所有“標準”之前——  
加入  
“轉錄”。
93. 取代第 XV 部標題  
第 XV 部，標題——  
廢除該標題  
代以

## “第15部 短期專利”。

94. 廢除第108條及在該條之前的小標題
- (1) 在第108條之前的小標題——  
廢除該小標題。
  - (2) 第108條——  
廢除該條。
95. 廢除在第109條之前的小標題  
在第109條之前的小標題——  
廢除該小標題。
96. 加入第15部第1分部標題及第108A條  
在第109條之前——  
加入

### “第1分部——新穎性及優先權

#### 108A. 第15部第1分部的釋義

在本分部中——

**非香港申請** (non-Hong Kong application) 指為巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方提出或在該處提出的專利或其他保護的申請，但不包括根據本條例提出的專利申請；

**香港申請** (Hong Kong application) 指原授標準專利申請或短期專利申請。”。

**97. 修訂第109條(不具損害性的披露)**

(1) 第109條——

廢除

“第94條的施行”

代以

“施行第9B條”。

(2) 第109(a)條——

廢除

在“濫用”之前的所有字句

代以

“(a) 與申請人或該項發明當其時的所有人有關的明顯”。

(3) 第109(b)條——

廢除

“其法律上的前任人”

代以

“該項發明當其時的所有人”。

(4) 第109條——

廢除

在“是該項發明”之後的所有字句

代以

“已經如此展示，並載有支持該項陳述的訂明書面證據。”。

**98. 廢除在第110條之前的小標題**

在第110條之前的小標題——

廢除該小標題。

**99. 修訂第 110 條 (優先權利)**

(1) 第 110 條——

**廢除第 (1) 款**

**代以**

“(1) 如任何人已就一項發明提交——

(a) 一項非香港申請；或

(b) 一項香港申請，

則第 (1A) 款適用。

(1A) 在符合訂明條件的前提下，上述的人或其所有權繼承人，在由最先非香港申請或香港申請的提交日期後的 12 個月內，就為同一發明而於其後提交的短期專利申請而言，享有優先權利。”。

(2) 第 110(2) 條——

**廢除**

“為就第 (1) 款 (a) 段所指明的提交而適用的該款的施行”

**代以**

“為施行第 (1A) 款”。

(3) 第 110(2)(a) 條——

**廢除**

在“須獲承認為”之前的所有字句

代以

“(a) 在某地方或為某地方提交每項非香港申請，如根據該地方的法例或根據有關雙邊或多邊協議，屬相等於正規國家提交，則”。

(4) 第110(2)(b)條——

廢除

在“聲稱具有”之前的所有字句

代以

“(b) 如某項其後的非香港申請(後者)的標的事項，與一項過往的最先非香港申請(前者)的標的事項相同，且在同一地方或為同一地方提交，則只有在符合以下條件的前提下，後者方就決定優先權而言，視作最先申請：在後者的提交日期，前者已在沒有公開予公眾查閱和沒有留下任何有待解決的權利的情況下，被撤回、放棄或拒絕；而在該日期，前者沒有被用作為”。

(5) 第110(2)(b)條——

廢除

“根據；”

代以

“根據；及”。

(6) 第110(2)(c)條——

廢除

“專利或其他保護的”

代以

“非香港”。

(7) 第110(2)(c)條——

廢除

“申請此後不可”

代以

“非香港申請此後不可”。

- (8) 第110(3)條——

廢除

“為就第(1)款(b)段所指明的提交而適用的該款的施行”

代以

“為施行第(1A)款”。

- (9) 第110(3)(a)條——

廢除

在“須獲”之前的所有字句

代以

“(a) 每項香港申請的正規提交，”。

- (10) 第110(3)(b)條——

廢除

在“聲稱具有”之前的所有字句

代以

“(b) 如某項其後的香港申請(後者)的標的事項，與一項過往的最先香港申請(前者)的標的事項相同，則只有在符合以下條件的前提下，後者方就決定優先權而言，視作最先申請：在後者的提交日期，前者已在沒有公開予公眾查閱和沒有留下任何有待解決的權利的情況下，被撤回、放棄或拒絕；而在該日期，前者沒有被用作為”。

- (11) 第110(3)(b)條——



廢除

“根據；”

代以

“根據；及”。

(12) 第110(3)(c)條——

廢除

在“聲稱”之前的所有字句

代以

“(c) 如某項其後的香港申請依據(b)段，被視作最先申請，則前者此後不可用作為”。

(13) 第110(3)(c)條，英文文本——

廢除

“thereafter”

代以

“later”。

(14) 第110(3)條——

廢除

““短期專利申請的正規提交”(regular filing of an application for a short-term patent)”

代以

“香港申請的正規提交 (regular filing of a Hong Kong application)”。

(15) 第110(3)條——

廢除

“有關短期專利申請”

代以

“有關香港申請”。

(16) 第110(3A)條——

廢除

在“優先權利的”之前的所有字句

代以

“(3A) 凡因一項發明的非香港申請或香港申請，而產生某項優先權利，則該項”。

(17) 第110(3A)條——

廢除

“第(1)款所提述的人的“所有權繼承人””

代以

“在第(1A)款中提述某人的所有權繼承人，”。

(18) 第110條——

廢除第(4)款。

## 100. 加入第110A條

在第110條之後——

加入

### “110A. 優先權利的恢復

(1) 如有以下情況，則本條適用——

- (a) 任何人就一項發明提交一項非香港申請或香港申請；及
- (b) 在第110(1A)條提述的12個月屆滿後的2個月內，該人或其所有權繼承人就同一發明提交一項其後提出的短期專利申請。

- (2) 上述其後提出的短期專利申請的申請人，可向處長提出申請，要求恢復該項專利申請的優先權利。
- (3) 上述恢復優先權利的申請 (**恢復申請**) 須在以下兩個時間中的較早者之前，以訂明方式提出——
  - (a) 上述 12 個月屆滿後的 2 個月結束時；
  - (b) (凡上述其後提出的短期專利申請導致某項短期專利獲批予) 該項短期專利根據第 118(2) 條發表的準備工作的完成日期。
- (4) 只有在恢復申請的訂明費用獲繳付後，該項申請方可視作已提出。
- (5) 如處長信納，上述申請人即使已採取有關情況所需的所有合理謹慎措施，該申請人仍未能在上述 12 個月內，提交上述其後提出的短期專利申請，則處長可批准恢復申請。”。

#### 101. 修訂第 111 條 (聲稱具有優先權)

- (1) 第 111(1) 條——

廢除

在“提交一份”之前的所有字句

代以

- “(1) 凡短期專利申請人欲利用任何過往的申請的優先權，該申請人須在訂明時間內，以訂明方式，”。

- (2) 第 111(6) 條，在“凡”之前——  
加入  
“在符合第 127C(3)(a) 條的規定下，”。

**102. 修訂第 112 條 (優先權利的效力)**

第 112(1) 條——

廢除

“為適用於本部的第 94(2) 及 (3) 條的施行”

代以

“就本條例而言”。

**103. 加入第 15 部第 2 分部標題及第 112A 條**

在第 112 條之後——

加入

**“第 2 分部——短期專利的申請**

**112A. 可單獨或聯合提出申請**

- (1) 任何人可單獨或聯同任何其他人，就一項發明提出短期專利的申請。
- (2) 就於處長席前進行的法律程序而言，申請人須視為有權行使上述短期專利的權利。”。

**104. 廢除在第 113 條之前的小標題**

在第 113 條之前的小標題——

廢除該小標題。

**105. 修訂第 113 條 (短期專利申請的規定)**

(1) 第 113 條——

廢除第 (1) 款

代以

“(1) 短期專利申請須——

- (a) 由申請人簽署；及
- (b) 以訂明方式，提交予處長。

(1A) 短期專利申請須載有——

- (a) 批予一項短期專利的請求；
- (b) 一份提供以下資料的說明書——
  - (i) 屬該項申請標的之發明的說明；
  - (ii) 一項或多於一項權利要求，但不得超逾 2 項獨立的權利要求；及
  - (iii) 該說明或權利要求中提述的任何繪圖；
- (c) 一份撮錄；
- (d) 關於該項發明的查檢報告；
- (e) (如申請人欲根據第 109(b) 條，就有關發明作出不具損害性的披露的聲稱) 根據第 109 條所規定的陳述及證據；

- (f) (如申請人欲利用過往的申請的優先權) 根據第 111(1) 條所規定的一份優先權陳述書及一份該項過往的申請的副本;
- (g) (如適用的話) 根據第 119 條提出的押後批予短期專利的請求; 及
- (h) (如實行某項發明, 是需要使用某一微生物的) 關於向公眾提供該微生物的樣本的情況的資料 (如有的話)。”。

(2) 第 113 條——

廢除第 (2) 款

代以

“(2) 短期專利申請——

- (a) 須述明申請人的姓名或名稱及地址;
- (b) 須——
  - (i) 識別有關發明的每名發明人; 及
  - (ii) 指明每名發明人的最後為人所知的地址 (申請人亦是發明人則除外);
- (c) 如申請人並非發明人, 則須載有一項符合指明格式的陳述, 指出該申請人如何得以有權就該項發明, 申請短期專利; 及
- (d) 須指明一個供送達文件的香港地址。”。

- (3) 第113(3)條，中文文本——  
廢除  
所有“其中”。
- (4) 第113(4)條——  
廢除  
“規定”。
- (5) 第113(4)(a)條——  
廢除  
在“該項”之前的所有字句  
代以  
“(a) 規定短期專利申請，須載有(或可載有)有關發明的名稱，以及”。
- (6) 第113(4)(a)條，在分號之後——  
加入  
“及”。
- (7) 第113(4)條——  
廢除(b)段  
代以  
“(b) 就涉及核苷酸及胺基酸序列的發明，訂定短期專利申請的規定。”。
- (8) 第113(5)條——  
廢除  
在“期限內或”之後的所有字句  
代以  
“規則訂定的寬限期內繳付，則該項申請須視作被撤回。”。

- (9) 第113條——  
廢除第(6)款。
- (10) 第113(7)條——  
廢除  
“第114(2)條”  
代以  
“第114(3)條”。
- (11) 在第113(7)條之後——  
加入  
“(7A) 如短期專利申請是在《2016年專利(修訂)條例》(2016年第17號)的生效日期前提交處長的，則在緊接該日期前有效的本條，繼續適用於該項申請。”。

## 106. 取代第114條

第114條——  
廢除該條  
代以

### “114. 短期專利申請的提交日期

- (1) 為設定一項短期專利申請的提交日期，處長須就以下事宜，審查該項申請，以確定——
- (a) 該項申請是否符合第(3)款指明的規定(基本規定)；及
- (b) 訂明的提交費及公告費，是否已在限期內繳付。



- (2) 除第 114A(3) 條另有規定外，一項短期專利申請的提交日期，是該項申請符合基本規定的最早日期。
- (3) 第 (1)(a) 款指明的規定，是就上述短期專利申請提交的文件須載有——
  - (a) 現正尋求一項短期專利的表示；
  - (b) 識別申請人身分的資料；及
  - (c) 以下其中一項——
    - (i) 看似是一項發明的說明的內容；
    - (ii) 對申請人或其所有權前持有人較早前提出的指明申請的提述，並連同一項陳述，表示對屬該項短期專利申請標的之發明的說明及有關繪圖(如有的話)，已完整地載於該項指明申請內。
- (4) 如因為某項短期專利申請在基本規定方面有不足之處，以致不能設定該項申請的提交日期，則處長須給予申請人機會，讓申請人按照規則，更正該等不足之處。
- (5) 如第 (4) 款提述的任何不足之處，沒有在訂明時間內予以更正，則上述申請不得作為一項短期專利申請處理。

- (6) 如短期專利申請是在《2016 年專利 (修訂) 條例》(2016 年第 17 號) 的生效日期前提交處長的，則在緊接該日期前有效的本條，繼續適用於該項申請。
- (7) 在第 (3)(c)(ii) 款中——
- 指明申請** (specified application) 指——
- (a) 為巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方提出或在該處提出的專利或其他保護的申請，但不包括根據本條例提出的專利申請；
  - (b) 原授標準專利申請；或
  - (c) 短期專利申請。”。

## 107. 加入第 114A 及 114B 條

在第 114 條之後——

加入

### “114A. 提交欠交說明或欠交繪圖

- (1) 處長可藉書面通知，規定一項短期專利申請的申請人，須在訂明時間內，以訂明方式，提交欠交說明或欠交繪圖。
- (2) 上述申請人亦可主動在訂明時間內，以訂明方式，提交欠交說明或欠交繪圖。

- (3) 如上述短期專利申請的提交日期，已按照第 114(2) 條設定，則在提交欠交說明或欠交繪圖時，該提交日期須更改為提交該說明或繪圖的日期。
- (4) 處長須藉書面通知，將上述提交日期的更改，告知上述申請人。
- (5) 如有以下情況，則第 (3) 款不適用——
  - (a) 上述申請人根據第 111 條，就一項過往的申請聲稱具有優先權；
  - (b) 欠交說明或欠交繪圖，已完整地載於該項過往的申請內；
  - (c) 在提交該說明或繪圖時，該申請人按照規則提出請求，請求保留按照第 114(2) 條設定的提交日期；及
  - (d) 該申請人在訂明時間內，提交——
    - (i) 該項過往的申請的副本；
    - (ii) (如該項過往的申請並非採用一種法定語文) 該項申請的一種法定語文譯本；及
    - (iii) 一項陳述，指出該說明或繪圖在該項過往的申請及 (如適用的話) 其譯本中的位置。
- (6) 在本條中——

**欠交說明** (missing description) 指在短期專利申請中，沒有就第 113(1A)(b)(i) 條提述的發明的說明提交的部分；

**欠交繪圖** (missing drawing) 指第 113(1A)(b)(iii) 條提述的、沒有在短期專利申請中提交的繪圖。

**114B. 沒有提交或撤回的欠交說明或欠交繪圖**

- (1) 如任何在第 114A(6) 條界定的欠交說明或欠交繪圖，沒有在根據第 114A(1) 或 (2) 條所指的訂明時間內提交，則在根據第 113(1A)(b) 條載於短期專利申請的說明書內，對該說明或繪圖的任何提述，須視作被刪除。
- (2) 如更改提交日期的通知已根據第 114A(4) 條發出，則在該通知的日期後的 1 個月內，短期專利申請的申請人，可撤回已提交的有關欠交說明或欠交繪圖。
- (3) 在撤回上述說明或繪圖時——
  - (a) 在根據第 113(1A)(b) 條載於上述專利申請的說明書內，對該說明或繪圖的任何提述，須視作被刪除；
  - (b) 該說明或繪圖須視作未予提交；及
  - (c) 該專利申請的按照第 114(2) 條設定的原有提交日期，須予保留。”。

**108. 修訂第 115 條 (對形式上的規定的審查)**

(1) 第 115(1) 條——

**廢除**

在“如任何”之後的所有字句

**代以**

“短期專利申請已獲設定提交日期，且該項申請並無根據第 113(5) 條視作被撤回，則處長須審查該項申請，以確定第 113 條及為施行該條而訂立的任何規則的規定 (**形式上的規定**) 是否獲符合。”。

(2) 在第 115(1) 條之後——

**加入**

“(1A) 如上述申請在形式上的規定方面，有不能更正的不足之處，則有關申請須予拒絕。”。

(3) 第 115 條——

**廢除第 (2) 及 (3) 款**

**代以**

“(2) 如上述申請在形式上的規定方面，有不足之處，而該等不足之處是可予更正的，則處長須給予申請人機會，讓申請人按照規則，更正該等不足之處。

(3) 如第 (2) 款提述的任何不足之處，沒有按照規則予以更正，則除第 (4) 款另有規定外——

(a) (如沒有採取任何步驟更正該等不足之處) 有關申請須視作被撤回；或

(b) (在其他情況下) 該項申請須予拒絕。”。

(4) 第 115 條——

廢除第 (4) 款

代以

“(4) 如不足之處只關乎任何人聲稱具有的任何優先權利，而該不足之處沒有妥為更正，則上述申請僅喪失該項權利。”。

**109. 修訂第 116 條 (短期專利的分開申請)**

第 116(c) 條——

廢除

“103”

代以

“103(1)”。

**110. 修訂第 117 條 (僅為形式上的審查)**

第 117 條——

廢除 (d) 段

代以

“(d) 第 9A、9B、9C、9D、9E、9F、77、78、79、103、109、110、111(2)、(3)、(4)、(5) 或 (6) 或 113(1A)(b)(ii) 條指明的任何事項。”。

**111. 取代在第 118 條之前的標題**

在第 118 條之前的標題——

廢除該標題

代以

“第3分部——批予專利及批予專利前的程序”。

112. 修訂第118條(短期專利的批予和發表)

(1) 第118(1)條——

廢除

“處長根據第115(2)條注意到的不足之處”

代以

“第115(2)條所指的不足之處”。

(2) 第118(2)(a)條，中文文本——

廢除

“或名稱；”

代以分號。

113. 修訂第120條(在批予專利前修訂短期專利的申請)

(1) 第120(1)條——

廢除

“103”

代以

“103(2)”。

(2) 第120條——

廢除第(2)款。

114. 修訂第121條(申請的撤回)

(1) 第121(2)條——

廢除

“或是根據本條例當作已”

代以

“，或是根據本條例視作”。

(2) 第121(2)條——

廢除(a)段

代以

“(a) 申請人繼續基於該項申請，而根據第37C或110條，享有優先權利，以在其後提交原授標準專利申請或短期專利申請；”。

**115. 修訂第123條(進一步處理短期專利申請及恢復關於該等申請的權利)**

(1) 第123(1)條——

廢除

“、29(1)及(2)及30”

代以

“及29(1)及(2)”。

(2) 第123(1)條——

廢除

“標準專利申請”

代以

“標準專利的申請或轉錄標準專利的申請人”。

(3) 第123(1)條，在“凡提述”之後——

加入

“轉錄”。

(4) 第123(1)條——



**廢除**

“第II部”

代以

“第2部”。

- (5) 第123(1)條——

**廢除**

“及本部一樣”

代以

“或短期專利的申請人及本部”。

- (6) 第123條——

**廢除第(2)款**

代以

“(2) 因第(1)款而適用的第28條，不適用於根據第113(5)條視作被撤回的短期專利申請。”。

- (7) 第123(3)條——

**廢除**

“113、114或115”

代以

“110A、111、113、114、114A、114B、115、116、120或121”。

- (8) 在第123(3)條之後——

**加入**

“(4) 如短期專利申請是在《2016年專利(修訂)條例》(2016年第17號)的生效日期前提交處長的，則在緊接該日期前有效的本條，繼續適用於該項申請。”。

**116. 修訂第124條(處長可拒絕批予短期專利)**

第124條——

廢除

“第93(5)條”

代以

“第9A(5)條”。

**117. 修訂第125條(以國際申請為基礎的短期專利申請)**

(1) 第125(1)條，在“實用”之前——

加入

“一項發明的專利或一項”。

(2) 第125(4)條——

廢除

“第(1)(b)”

代以

“第(1A)(b)”。

(3) 第125(6)條，在“專利”之後——

加入

“及就實用新型批予專利”。

**118. 取代在第126條之前的標題**

在第126條之前的標題——

廢除該標題

代以

“第 4 分部——關於批予後的短期專利的條文”。

119. 加入第 126A 條

在第 126 條之後——  
加入

“126A. 第三方就短期專利可享專利性的論述

- (1) 在就一項發明提出的短期專利獲批予後，任何人可向處長提交書面通知，提出該人對該項發明的可享專利性的論述。
- (2) 上述通知須——
  - (a) 列出上述論述，以及其所根據的理由；及
  - (b) 在訂明時間內，以訂明方式提交。
- (3) 在收到第 (1) 款所指的通知後，處長須在切實可行範圍內，盡快將該通知的副本，送交上述短期專利的所有人。
- (4) 如上述短期專利正接受實質審查，則處長在決定是否就該項專利發出實質審查證明書時，須考慮上述論述。
- (5) 任何人不會僅因根據第 (1) 款提交通知，而成為根據本條例提起的任何法律程序中的一方。”。

**120. 加入第 15 部第 5 分部**

在第 127 條之後——

加入

**“第 5 分部——短期專利的實質審查**

**127A. 第 15 部第 5 分部的釋義**

在本分部中——

**不獲符合的規定** (unfulfilled requirement) 就一項短期專利而言，指符合以下說明的審查規定——

- (a) 處長認為，該項專利不符合該項審查規定；及
- (b) 該項審查規定，是在根據第 127D(2) 條送交該項專利的所有人的通知中列出的；

**審查規定** (examination requirement) 指第 127C(2) 條指明的規定。

**127B. 請求對短期專利進行實質審查**

- (1) 短期專利的所有人可——
  - (a) 請求處長對該項專利進行實質審查；及
  - (b) 在第 103(3) 條的規限下，同時提交修訂該項專利的說明書的請求。
- (2) 如任何其他人士令處長信納以下事宜，該人亦可請求處長對上述專利，進行實質審查——
  - (a) 有合理理由懷疑，屬該項專利標的之發明——
    - (i) 並非新穎的；

- (ii) 缺乏創造性；或
- (iii) 不能作工業應用；或
- (b) 鑑於該人的正當商業利益，進行該項審查會是合理的。
- (3) 對短期專利進行實質審查的請求，須——
  - (a) 以訂明方式提出；及
  - (b) 附同訂明費用。
- (4) 如有以下情況，任何人不得提出請求，要求對某項短期專利進行實質審查——
  - (a) 已有人提出請求，要求對該項專利進行實質審查，而——
    - (i) 該項審查仍未有結果；或
    - (ii) 該項請求，導致該項專利獲發實質審查證明書，或導致該項專利遭撤銷；或
  - (b) 該項專利的有效性，在法律程序中受到爭議，而法院已在該法律程序中，裁斷該項專利為全部有效。
- (5) 對短期專利進行實質審查的請求，不可撤回。

### 127C. 處長實質審查

- (1) 在收到對一項短期專利進行實質審查的請求後，處長須審查該項專利，並須考慮根據第 127B(1)(b) 條提交的任何請求的修訂，以決定該項專利連同 (如

有關修訂獲容許的話) 該修訂, 是否符合第 (2) 款指明的所有規定。

- (2) 有關規定是——
- (a) 屬上述專利標的之發明, 根據第 9A 條, 屬可享專利;
  - (b) 該項專利的說明書, 按照第 77 條, 披露該項發明;
  - (c) 該說明書根據第 113(1A)(b)(ii) 條的規定, 提供不超逾 2 項獨立的權利要求;
  - (d) 載於該說明書的所有權利要求, 均符合第 78(1) 條的規定;
  - (e) 該項專利的說明書所披露的事項, 不超越——
    - (i) 所提交的該項專利申請所披露的事項; 及
    - (ii) (如指明新申請導致該項專利獲批予) 較早前提交的短期專利申請所披露的事項;
  - (f) 對該說明書作出的修訂, 沒有擴大該項專利所賦予的保護範圍;
  - (g) 該項專利, 並非符合以下描述的 2 項專利的其中一項——
    - (i) 該 2 項專利, 是就同一發明人的同一發明而獲批予的; 及
    - (ii) 該 2 項專利, 有相同的關鍵日期。

- (3) 在審查一項短期專利，以決定該項專利是否符合第 (2)(a) 款指明的規定時，處長須考慮——
  - (a) (如已有就該項專利申請聲稱具有過往的申請的優先權根據第 111 條作出) 有關申請人是否有權享有該項聲稱具有的優先權；及
  - (b) (如已提交第 114A(6) 條界定的欠交說明或欠交繪圖) 該項專利申請的提交日期，是否保留。
- (4) 處長須按照規則，進行上述審查。
- (5) 在第 (2)(e)(ii) 款中——

**指明新申請** (specified new application) 指——

- (a) 按照第 55(4) 條所指的命令，提出的新短期專利申請；或
- (b) 第 116 條提述的新短期專利申請。

#### **127D. 所有人可提交申述及修訂請求等**

- (1) 處長如認為，某項短期專利連同任何根據第 127B(1)(b) 條所請求的修訂 (如獲容許) 不符合任何審查規定，則處長須藉書面通知，將有關意見告知該項專利的所有人。

- (2) 上述通知，須列出每項處長認為上述專利不符合的審查規定。
- (3) 上述所有人可按照規則，提交以下各項或其中任何一項，以回應上述通知——
  - (a) 旨在證明該項專利符合某項不獲符合的規定的申述；
  - (b) (在第103(3)條的規限下)修訂該項專利的說明書的請求，使該項專利能符合某項不獲符合的規定；
  - (c) 覆核處長上述意見的請求。

#### 127E. 處長須考慮申述及修訂請求等

- (1) 處長須按照規則——
  - (a) 考慮和決定——
    - (i) 根據第127D(3)(a)條提交的申述，是否證明某項短期專利，符合某項不獲符合的規定；及
    - (ii) 根據第127D(3)(b)條提交的請求的修訂如獲容許，是否會使該項專利，能符合某項不獲符合的規定；及
  - (b) 根據第127D(3)(c)條提交的請求，覆核處長的意見。



- (2) 如處長認為，根據第127B(1)(b)或127D(3)(b)條提交的請求的修訂如獲容許，會使該項專利能符合某項不獲符合的規定，則處長須按照規則——
  - (a) 發表該請求的修訂；
  - (b) 考慮第三方提交的、對該項修訂的任何反對；及
  - (c) 決定是否容許該項修訂。
- (3) 如處長認為合適，可將上述反對的法律程序，轉介法院，而法院可藉命令，在法院認為合適的條件的規限下，容許作出上述修訂。
- (4) 如處長或法院容許根據第127B(1)(b)或127D(3)(b)條所提交的請求的修訂，則處長須按照規則——
  - (a) 記錄和發表該項修訂；及
  - (b) 於官方公報，刊登該項發表一事的公告。
- (5) 根據本條容許的對專利的說明書作出的修訂，自批予該項專利起具有效力。

#### **127F. 實質審查證明書**

- (1) 如有以下情況，則處長須就一項短期專利，發出實質審查證明書——
  - (a) 處長已審查該項專利，並已考慮根據第127B(1)(b)條提交的任何請求的修訂；

- (b) 處長已根據第127E(1)條，考慮有關申述及請求的修訂，並已覆核處長的意見(如適用的話)；及
  - (c) 處長認為，該項專利(連同任何根據第127E條獲容許的修訂)，符合所有審查規定。
- (2) 在發出上述證明書後，處長須在切實可行範圍內，盡快——
- (a) 藉書面通知，告知以下人士該證明書已發出——
    - (i) 有關專利的所有人；及
    - (ii) 曾請求進行有關實質審查的人(如該人並非所有人)；
  - (b) 向該所有人送交該證明書；及
  - (c) 在註冊紀錄冊內，記入發出該證明書的紀錄。

### **127G. 撤銷短期專利**

- (1) 如有以下情況，則處長須撤銷一項短期專利——
- (a) 處長已審查該項專利，並已考慮根據第127B(1)(b)條提交的任何請求的修訂；
  - (b) 處長已根據第127E(1)條，考慮有關申述及請求的修訂，並已覆核處長的意見(如適用的話)；及

- (c) 處長認為，該項專利 (連同任何根據第 127E 條獲容許的修訂)，並不符合所有審查規定。
- (2) 在撤銷上述專利後，處長須在切實可行範圍內，盡快——
  - (a) 藉書面通知，告知以下人士該項專利已被撤銷——
    - (i) 該項專利的所有人；及
    - (ii) 曾請求進行有關實質審查的人 (如該人並非所有人)；
  - (b) 於官方公報，刊登該項撤銷一事的公告；及
  - (c) 在註冊紀錄冊內，記入該項撤銷的紀錄。”。

**121. 取代在第 128 條之前的標題**

在第 128 條之前的標題——

廢除該標題

代以

“第 6 分部——雜項條文”。

**122. 廢除第 128 條 (藉說明書而披露發明；微生物樣本的備有)**

第 128 條——

廢除該條。

**123. 修訂第 129 條 (就短期專利而在法院進行的法律程序)**

(1) 第 129 條——

將第 (1)、(2) 及 (3) 款分別重編為第 (2)、(4) 及 (5) 款。

(2) 在第 129(2) 條之前——

加入

“(1) 只有在以下情況下，短期專利的所有人方可為強制執行根據本條例就該項專利而賦予的權利，在法院展開法律程序 (**強制执行程序**)——

(a) 已有實質審查證明書就該項專利發出；

(b) 已有人根據第 127B 條提出請求，請求對該項專利進行實質審查，而法院未有根據第 101A(4)(b) 條，命令終止該項審查；或

(c) 已有由法院根據第 84(1) 條批給的證明書，核證法院以下裁斷——

(i) 該項專利屬全部有效；或

(ii) (如該強制执行程序關乎該項專利的某一有關方面) 該項專利在該方面屬有效。”。

(3) 第 129 條——

廢除第 (2) 款

代以

“(2) 在任何強制执行程序中——

- (a) 須由短期專利的所有人，證明該項專利或其有關方面 (視情況所需而定) 的有效性，而就此而言，該項專利已批予一事，並無考慮價值；及
  - (b) 在沒有相反證據的情況下，任何以下一項，均足以證明該項專利或其有關方面的有效性——
    - (i) 該項專利的實質審查證明書；
    - (ii) 第 (1)(c) 款提述的證明書；
    - (iii) 足以表面證明該項專利或其有關方面 (視情況所需而定) 的有效性的任何證據。”。
- (4) 在第 129(2) 條之後——
- 加入
- “(3) 在任何強制執行程序中，短期專利的所有人在非正審法律程序中根據第 80(1)(a) 條提出的強制令申請，須附有第 (2)(b)(i)、(ii) 或 (iii) 款提述的證明書或證據。”。
- (5) 第 129(4) 條——
- 廢除
- 在“程序中，”之前的所有字句
- 代以
- “(4) 在強制執行”。

(6) 第129(5)條——

廢除

“第(2)款”

代以

“第(4)款”。

(7) 在第129(5)條之後——

加入

“(6) 如強制執执行程序是在《2016年專利(修訂)條例》(2016年第17號)的生效日期前展開的，則在緊接該日期前有效的本條，繼續適用於該強制執执行程序。”。

#### 124. 取代第XVI部標題

第XVI部，標題——

廢除該標題

代以

### “第16部

雜項條文”。

#### 125. 修訂第138條(藉法院或處長的命令或由衛生署署長批予的特許)

第138(1)條，在“14、”之後——

加入

“37K、”。

**126. 修訂第 139A 條 (對政府及公職人員的保障)**

第 139A(2) 條——

廢除

“IX、IXA 或 IXB”

代以

“9、9A 或 9B”。

**127. 取代第 XVII 部標題**

第 XVII 部，標題——

廢除該標題

代以

“第 17 部

罪行”。

**128. 修訂第 143 條 (未經許可而聲稱已申請專利)**

(1) 第 143(1)(b) 條，在“申請”之後——

加入

“已被拒絕、”。

(2) 第 143(2) 條，在“申請”之後——

加入

“被拒絕、”。

**129. 加入第 144A 條**

在第 144 條之後——

加入

**“144A. 禁止使用某些名銜及描述**

- (1) 任何人不得在該人在香港境內的業務、行業或專業的過程中，或在與該人在香港境內的業務、行業或專業相關的情況下，明知而使用或准許他人使用第(2)款指明的名銜或描述。
- (2) 上述名銜或描述是——
  - (a) 認可專利代理人；
  - (b) 註冊專利代理人；
  - (c) 認可專利師；
  - (d) 註冊專利師；或
  - (e) 符合以下說明名銜或描述：可合理地致使任何人相信，使用(或獲准使用)該名銜或描述的人持有某資格，而該資格——
    - (i) 是專為批准該人在香港境內提供專利代理服務而授予該人的；及
    - (ii) 是獲法律承認的，或獲政府認可的。
- (3) 第(1)款不禁止任何人使用符合以下說明名銜或描述，亦不禁止任何人准許他人使用符合以下說明名銜或描述——
  - (a) 僅關乎該人在香港境外的司法管轄區合法提供專利代理服務的資格；及
  - (b) 清楚指出該司法管轄區。
- (4) 任何人違反第(1)款，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款\$500,000。”。



- 130. 取代第 XVIII 部標題**  
第 XVIII 部，標題——  
廢除該標題  
代以

## “第 18 部

### 關於行政事宜的條文”。

- 131. 修訂第 147 條 (關於專利申請和專利的資料與文件的查閱)**
- (1) 第 147(1) 條，在“20”之後——  
加入  
“或 37Q”。
- (2) 第 147(4) 條——  
廢除  
“條”  
代以  
“或 37Q 條 (視情況所需而定)”。
- (3) 第 147(6) 條，在“13”之後——  
加入  
“或 37J”。
- 132. 修訂第 149 條 (規則)**
- (1) 第 149(2) 條——  
廢除  
“損害第 (1) 款的一般性”  
代以  
“局限第 (1) 款”。

(2) 在第 149(2) 條之後——

加入

“(2A) 在不局限第 (1) 款的原則下，規則可就需要使用某一微生物方可實行的發明——

- (a) 規定須以何種方式，將關於向公眾提供該微生物的樣本的情況的資料 (如有的話)，載於就該項發明而提出的原授標準專利申請或短期專利申請內；
- (b) 規定在何種情況下，該項專利申請或已獲批予的專利的說明書，視作已以充分地清楚和完整的方式，披露該項發明；
- (c) 規定該項專利的申請人或所有人——
  - (i) 採取指明的步驟，向公眾提供上述樣本；及
  - (ii) 除另有明文規定外，不得對該等樣本的使用，施加或維持限制；及
- (d) 規定在何種情況下，只需向某人 (或某類別的人) 提供該等樣本。”。

133. 取代第 XIX 部標題  
第 XIX 部，標題——

廢除該標題  
代以

**“第 19 部**

**廢除及過渡性安排”。**

**134. 修訂第 159 條標題 (第 XIX 部的釋義)**

第 159 條，標題——

廢除

“第 XIX 部”

代以

“第 19 部”。