

香港特区专利权的取得

目录：

法律基础	2
语言	2
专利类型	2
申请途径	2
专利保护期限及年费	2
发明的定义	2
申请原授标准专利	2
申请转录标准专利	2
申请短期专利	3
标准专利、短期专利授权条件	3
不能被授予专利权的主题	3
生物材料的保藏	4
电脑软件发明的专利性	4
新颖性	4
创造性	4
优先权	4
转录标准专利申请的公布	5
原授标准专利申请的公布	5
原授标准专利申请实质审查	5
短期专利的实质审查	5
单一性的要求	5
分案申请的提出	5
申请的自愿性修改	6
原授标准专利申请的拒绝批予和复核	6
短期专利的撤销和复核	6
专利权的保护范围	6
防止直接使用发明	6
防止间接使用发明	7
向外国申请专利的保密审查	7
继续使用在优先权日期前已开始的权利	7
维持一项转录标准专利的申请	7
委托代理	7
交易注册	7
专利/申请标记	8

法律基础

《专利条例》(第 514 章) (1997 年第 52 号) 于 1977 年 6 月通过, 1997 年第 362 号法律公告, 1998 年第 25 号, 1998 年第 312 号法律公告, 1998 年第 341 号法律公告, 1999 年第 2 号, 1999 年第 22 号, 2000 年第 64 号, 2001 年第 2 号, 2002 年第 66 号法律公告, 2005 年第 217 号法律公告, 2007 年第 136 号法律公告, 2007 年第 21 号, 2009 年第 2 号, 2009 年第 252 号法律公告, 2013 年第 62 号法律公告, 2014 年第 2 号编辑修订纪录, 2014 年第 68 号法律公告, 2014 年第 150 号法律公告, 2015 年第 121 号法律公告, 2016 年第 17 号, 2017 年第 16 号法律公告, 2020 年第 4 号编辑修订纪录。

语言

申请人须采用中文或英文提交申请文件至香港知识产权署。专利申请表格兼备中、英文版, 可任择其一。发明名称和摘要, 须提供中、英文版。产权署会根据申请语言进行后续的法律程序。

专利类型

共有两种类型的专利, 即标准专利和短期专利。

申请途径

申请原授标准专利、申请转录标准专利、申请短期专利。

专利保护期限及年费

标准专利保护的有效期最长为 20 年, 但须在第 3 年届满后每年续期一次。短期专利保护的有效期最长为 8 年, 由提交申请日起计四年后续期一次。

发明的定义

发明是指具新颖性和创造性的产品、物质或方法。专利为发明提供保护。

申请原授标准专利

一般而言, 在香港特别行政区提交原授标准专利申请, 并无时限。但如果申请人拟声称因在巴黎公约成员国或世界贸易组织成员地区最先提出申请而享有优先权, 则须在提交最先申请后 12 个月内, 在香港特别行政区提出原授标准专利申请。如果发明已予披露, 而申请人声称该项披露不会损害发明的新颖性 (《专利条例》第 109 条), 便须在发明披露后 6 个月内, 提交原授标准专利申请。

申请转录标准专利

在香港特别行政区, 转录标准专利的批予, 是以下述三个专利局 (称为「指定

专利当局」) 所批予的专利注册为基础的：

- 中华人民共和国国家知识产权局；
- 欧洲专利局（就指定英国的专利而言）；
- 英国知识产权局。

在香港特别行政区申请转录标准专利的程序分为两个阶段，申请人须提交下述两项请求：

- 指定专利当局发表指定专利申请后 6 个月内，提交记录请求，指定专利申请是指在中华人民共和国国家知识产权局、欧洲专利局（指定英国）或英国知识产权局发表的专利申请（第一阶段）；以及
- 就已获中华人民共和国国家知识产权局、欧洲专利局（指定英国）或英国知识产权局批予的专利授权公告日后 6 个月内，在香港特别行政区提交注册与批予请求（第二阶段）。

申请短期专利

一般而言，在香港特别行政区提交短期专利申请，并无时限。但如果申请人拟声称因在巴黎公约成员国或世界贸易组织成员地区最先提出申请而享有优先权，则须在提交最先申请后 12 个月内，在香港特别行政区提出短期专利申请。如果发明已予披露，而申请人声称该项披露不会损害发明的新颖性（《专利条例》第 109 条），便须在发明披露后 6 个月内，提交短期专利申请。

指定中国的国际申请，必须待国际申请在中国已进入其国家阶段后，才可提出短期专利申请，但须在国际申请在中国已进入其国家阶段后 6 个月内，或在中华人民共和国国家知识产权局为述明有关国际申请已进入该局的国家阶段，而发出正式通知（“正式通知”）当日之后 6 个月内，提出短期专利申请。

申请人必须提交由下列其中一个查检主管当局发出的查检报告，支持短期专利申请：

- 根据《专利合作条约》第 16 条委任的各个国际查检主管当局；
- 中华人民共和国国家知识产权局；
- 欧洲专利局；
- 英国知识产权局。

标准专利、短期专利授权条件

任何发明如是新颖的；包含创造性；及能作工业应用即属可享专利。

不能被授予专利权的主题

下列主题不能授予专利权：1 发现、科学理论或数学方法；2 美学上的创作；3 用以实行智力活动、进行游戏或进行业务的计划、规则或方法，或用于电脑的程序；4 呈示资料；5 藉外科手术或治疗以医治人体或动物身体的方法，或施行于人体或动物身体的诊断方法 6 植物或动物品种；及 7 用作生产植物或动物的基本上属生物学的方法（微生物方法或其产品除外）。

生物材料的保藏

如属某项专利申请的目标或属某专利的目标之发明，需要为其实行而使用微生物，而该微生物在该项申请的提交日期未能提供予公众，申请人应当不迟于该项申请的提交日期之时，已将该微生物的培养物寄存于一间能够提供该微生物样本的寄存机构。就某项短期专利申请而言，须在申请时提交寄存该生物材料的日期及该生物材料在该寄存机构的存入编号。就某项原授标准专利申请而言，须在申请时，或最晚不迟于(i)提交日期的 16 个月，(ii)有优先权的不迟于优先权日期的 16 个月，或(iii)在产权署发出官方通知 1 个月内提交，这 3 个中最早到期日为准，递交寄存该生物材料的日期及该生物材料在该寄存机构的存入编号。

生物材料保藏寄存机构包含国际寄存主管当局；或任何能以客观和不偏不倚的方式执行收取、接受和储存微生物并提供其样本的职能的机构。

电脑软件发明的专利性

电脑软件受版权法保护。不过，与软件有关的发明如并非只是电脑程序，或可获得专利保护。举例来说，在欧洲专利局和英国知识产权局，与电脑有关并可制造“其他技术效果”的软件发明，是可享专利的。基本上，有关软件如只可令以往依赖智力或人手操作的程序变为自动化，便不可进行专利注册。不过，如有关软件能够解决技术上的问题，便可享专利。

新颖性

任何发明如不构成现有技术的一部分，则须视作是新颖的。现有技术包含在涉案申请的关键日期之前，提供予（在香港境内或境外的）公众人士的一切事物（不论是藉书面或口头的说明、藉使用或以任何其他方法提供的）。

创造性

如在顾及现有技术后，某项发明对擅长有关技术的人而言，并非是明显的，则该项发明须视作包含创造性。

优先权

申请人自第一次在巴黎公约成员国或世界贸易组织成员提出或为该国提出专利

申请（“优先权申请”）之日起 12 个月内，又在香港产权署就相同主题提出专利申请，可以享有优先权。

申请人自第一次在中国国家知识产权局或香港知识产权署提出专利申请（“优先权申请”）之日起 12 个月内，又在香港产权署就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

满足规定情形的，可以办理优先权恢复。

转录标准专利申请的公布

产权署会在设定记录请求的提交日期后，审查申请文件；如申请文件有任何不足之处，产权署会通知申请人在 2 个月内作出更正。如无不足之处或不足之处已予更正，产权署会发表该项记录请求，并在香港知识产权公报刊登公告。

原授标准专利申请的公布

在一项原授标准专利申请符合形式上的规定后，处长通常会在切实可行范围内在提交日期（如声称具有优先权，则会在最早优先权日期）后的 18 个月过后发表该申请，并在香港知识产权公报刊登公告。

原授标准专利申请实质审查

申请人应在原授标准专利申请所声称的最早优先权日期或（如无声称具有任何优先权）该项申请的提交日期后的 3 年内（不可延展）请求实质审查。在此期限内没有请求实质审查的，该发明专利申请将被视为撤回。

短期专利的实质审查

短期专利申请不需要进行实质审查，经形式审查通过后，即可授权。在批予短期专利后的任何时间，可以对一项短期专利作出实质审查的请求。

单一性的要求

一项专利申请或专利的说明书所载的权利要求，须是关乎 1 项发明的，或关乎一组发明的，而该组发明是互有联系，以组成单一项发明构思的。短期专利不得超越 2 项独立的权利要求。

分案申请的提出

在较早的申请（原申请）待决时，原授标准专利申请人可随时提交分开申请，但如原申请获批予，必须在发表该原申请的说明书的准备工作完成之前提交；必须在拒绝通知的日期后的 2 个月内（不可延展）提交；必须在最终拒绝通知的日期后的 2 个月内（不可延展）提交；如就处长的最终拒绝通知向法院提出上诉，则分开申请可在处长

指明的某限期内提交。短期专利的分开申请，须在原申请授权发表准备工作完成的日期前提出。

申请的自愿性修改

对专利申请的修改不能超过原说明书和权利要求书记载的范围。转录标准专利的申请人可在公开后，授权公告准备完成前的任何时间，提交基于其指定专利申请作出的自愿性修改。原授标准专利的申请人可在发表该项申请的准备工作完成之前，提出自愿性修订该项申请的请求一次；及在提交实质审查的请求时，提出自愿性修订该项申请的请求，及在产权署发出实质审查请求核准通知的日期后的3个月内，提出自愿性修订该项申请的请求。短期专利的申请人在获批准前的任何时间可请求对某项短期专利申请所载有的说明书内的说明、权利要求或绘图作出自愿性修订（所请求的修订）。

原授标准专利申请的拒绝批予和复核

产权署审查认为有关原授标准专利申请并不符合有关审查规定，可作出暂定决定，拒绝批予有关原授标准专利。原授标准专利申请人可在有关暂定拒绝决定的日期后的2个月内（可缴付延展费以请求延展2个月一次）对该决定提交复核请求。

短期专利的撤销和复核

产权署审查认为一件短期专利不符合有关审查规定，会发出暂定撤销通知。专利权人可向处长提出覆核处长的暂定撤销决定的请求。提交覆核请求的时限为处长发出的暂定撤销通知的日期后的2个月（可缴付延展费以请求延展1个月一次）。

专利权的保护范围

凡已就某项发明批予专利，则除文意另有所指外，该项发明须视为属该专利的说明书的权利要求中所指明并按该说明书所载的说明和任何绘图予以解释者，而由任何专利所赋予的保护的范围亦须据此予以决定。

防止直接使用发明

任何专利在其有效时均授予其所有人权利以阻止所有未获他同意的第三者在香港就任何属该专利的标的事项的产品而言，制造、使用或进口该产品或将产品推出市场；或屯积该产品，而不论是为将该产品推出（在香港或其他地方的）市场的目的或其他目的；就任何属该专利的标的事项的方法而言，使用该方法；或当第三者知道在没有该专利的所有人同意下而使用该方法是被禁止的，或在当时的情况下该项禁止对一个合理的人而言是明显的，但却提供该方法予人在香港使用；凡该项发明为一个方法，则就藉该方法而直接获得的任何产品

而言，将该产品推出市场或使用或进口该产品；或屯积该产品，而不论是为将该产品推出（在香港或其他地方的）市场的目的或为其他目的。

防止间接使用发明

任何专利在其有效时亦授予其所有人权利，以阻止所有未获他同意的第三者在香港向或要约向任何人（有权实施该专利发明的一方除外）供应与该项发明的某重要元素有关的媒介（不包括主要商业产品），以令该项发明发挥效用，而当时该第三者知道所述媒介是适合的且是预定用以使该项发明在香港发挥效用的，或在有关情况下此事对一个合理的人而言是明显的。

向外国申请专利的保密审查

香港特区无向外国申请专利的保密审查制度。

继续使用在优先权日期前已开始的权利

任何人如在一项专利的关键日期前，在香港真诚地作出一项作为，而假如该项专利已生效，该作为即会构成侵犯该项专利；或真诚地作出有效而认真的准备工作，以作出上述作为，则该人有作出或继续作出（视属何情况而定）前述的作为的权利，不构成对有关的专利的侵犯。

维持一项转录标准专利的申请

已发表的转录标准专利的申请，记录请求的发表日期后相应指定专利申请的提交日期的第一个周年的日期起计第5年或继后的任何一年届满前，没有提出注册与批予请求，申请人需要每年在上述日期届满前缴纳维持费。

委托代理

申请人或申请人的代理人均可在香港特别行政区提交专利申请，但需要提供一个在香港的地址，以便送达文件。由于草拟专利文件涉及专门知识，因此，我们建议委托专业的代理机构处理。

交易注册

如凭藉以下任何交易、文书和事件而取得某项专利或专利申请的任何权利，或在某项专利或专利申请下的任何权利，请提交请求更新专利注册处纪录。

- a. 转让；
- b. 按揭或批予抵押；
- c. 特许或再授特许的批予或转让，或特许或再授特许的按揭；
- d. 藉遗产代理人的允许而作出的专利，专利申请或任何该等权利的归属；
- e. 法院或其他主管当局所作的将某专利或专利申请或任何该等权利移转的任何命令或指示。

专利/申请标记

任何人虚假地表示他所作出有价值处置的任何东西属专利产品，例如：物品上盖上、刻上或印上或以其他方式加上“专利”或“享有专利”或“patent”或“patented”的字样，或加上任何明示或暗示该物品属专利产品的东西，即属犯罪，一经循简易程序定罪，可处第 3 级罚款。

任何人表示他已就他所作出有价值处置的任何物品提出专利的申请，例如：该物品上盖上、刻上或印上或以其他方式加上“已申请专利”或“专利申请待决”或“patent applied for”或“patent pending”的字样，或任何明示或暗示已就该物品申请专利的东西，而事实上没有此项专利申请提出；或此项专利申请已被拒绝、已被撤回或已当作被撤回，则该人即属犯罪，一经循简易程序定罪，可处第 3 级罚款。