

# 浅谈香港特区原授标准专利申请的审查标准及特点

香港特别行政区政府知识产权署  
专利注册处

## (一) 引言

香港特别行政区（“**香港特区**”）是中华人民共和国的一个享有高度自治权的地方行政区域。根据《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第一百三十九及一百四十条，香港特区政府得自行制定适当的政策，以法律保护知识产权。基于此，香港特区设有独立的专利制度。就获国家知识产权局批予专利的发明而言，其无法自动在香港特区获得专利保护，而须通过“再注册”制度申请转录标准专利保护。然而，在“再注册”制度下，香港特区政府知识产权署辖下的专利注册处（“**专利注册处**”）处长仅就转录标准专利申请进行形式审查（即是否已根据法定要求提交了相关资料和支持文件）。换句话说，提出转录标准专利申请及专利的批予，须以在香港特区以外的指定专利当局的申请及其所批予的专利为基础。

为确保香港特区的专利制度能与时俱进，推动本地创科发展，香港特区政府于 2019 年 12 月 19 日推出了原授专利制度，作为“再注册”制度以外的另一申请途径。在原授专利制度下，申请人无须先在境外进行专利注册程序，便能够直接在香港特区提出申请以获取最长为期 20 年的专利保护。专利注册处处长会就原授标准专利申请进行形式和实质审查，若申请符合形式上的规定，且寻求保护的发明满足可享专利性的要求，便可获批予标准专利。

自原授专利制度推行以来，专利注册处接获来自内地申请人提交的原授标准专利申请呈持续上升态势。同时，专利注册处亦关注到来自内地的有关原授专利制度的一般查询亦日益增多。可见，原授专利制度在内地吸引了越来越多的关注。为便于内地申请人了解和熟悉原授专利制度下的审查标准及相关规定，本文将基于香港特区《专利条例》(第 514 章)、《专利（一般）规则》(第 514C 章)及知识产权署制定的《专利审查指引》，浅谈香港特区原授标准专利申请的审查标准及特点，藉此为有意申请原授标准专利的人士提供参考。

## (二) 形式审查

以下为香港特区就原授标准专利申请在形式审查方面的一些独特之处。

## 1. 提交日期的设定

就设定一项原授标准专利申请的提交日期（等同于“申请日”）而言，香港特区所规定的条件相对宽松。在这方面，权利要求并非设定提交日期的必要文件，申请人可于形式审查阶段（等同于“初步审查阶段”）补交。再者，申请人可直接提述较早前提出的指明申请（该“指明申请”当中包括巴黎公约国或世界贸易组织成员国、地区或地方提出的专利或其他保护的申请），即申请人不用提交说明书亦可取得一项原授标准专利申请的提交日期。

例如，如申请人在香港特区提交原授标准专利申请时，就较早前提出的指明申请作出提述，则只需提供上述指明申请的信息（即提交日期、申请编号以及提交申请的国家或地区），并连同一项陈述，表示该原授标准专利申请所寻求保护的发明的说明（等同于“说明书”）及有关绘图（如有的话），已完整地记载于较早前提出的指明申请中，专利注册处处长便会就该原授标准专利申请设定提交日期。

## 2. 优先权的附加

根据《专利（一般）规则》第 31C 条，如果一项原授标准专利申请的提交日期是在过往的申请（等同于“在先申请”）的提交日期后的 12 个月内，即使申请人在提交申请时未声称具有优先权（等同于“未要求优先权”），其仍可在声称的最早优先权日期后的 16 个月内，提交有关优先权陈述书（等同于“优先权声明”）以请求附加优先权。该制度为申请人就专利布局作出调整提供了极大的便利条件。

### (三) 实质审查

以下为香港特区就原授标准专利申请在实质审查方面的一些独特之处。

#### 1. 新颖性

根据《专利审查指引》，对于新颖性的考量，香港特区审查实践要求专利审查员除了要考虑现有技术在先披露外，亦要考虑现有技术所披露的资讯的“可实现性”。“可实现性”的意思是所披露的资讯必须足够，以使擅长有关技术的人（等同于“本领域的技术人员”）能够实行该发明。可见，就现有技术是否能够破坏一项发明的新颖性而言，香港特区审查实践提出了相对高的要求。

以涉及化合物的一项专利申请举例来说，根据《专利审查指引》，若现有技术所披露的是一种化学物质的存在，但如擅长有关技术的人从所得资讯并不知道如何生产或取得该物质，则该披露不属能够实现的披露，也即所披露的资讯无法破坏该项专利申请中寻求保护的化合物的新颖性。

## 2. 创造性

根据《专利审查指引》，香港特区审查实践要求专利审查员采用 Windsurfing/Pozzoli 方法（四步法）评估某项发明是否明显（等同于“显而易见”）：

- (a)(i) 识别理论上“擅长有关技术的人”；
- (a)(ii) 识别该人所具备的相关公知常识；
- (b) 识别涉案权利要求的创造性概念，或在此识别不能轻而易举地作出的情况下诠释该权利要求；
- (c) 识别被援引为构成“现有技术”一部分的事项与权利要求（或所诠释的权利要求）中的创造性概念之间的差异（如有的话）；以及
- (d) 在未获悉所声称具有权利的发明的情况下，审视这些差异对擅长有关技术的人而言是否构成明显的步骤，或是否需要任何程度的发明。

四步法中的前三步是初步或准备性步骤，力求使得专利审查员从擅长有关技术的人的角度来评估最后一步，也即发明是否明显。四步法初始并非确定最接近现有技术，而是要求识别擅长有关技术的人以及该人所具备的相关公知常识。第一步以明确界定相关技术的步骤作为创造性评估的起点，有利于专利审查员在一个合理的技术范围内选择和评估现有技术以及公知常识，并适当的引用。紧随其后的第二步（即识别涉案权利要求的创造性概念）则要求专利审查员站位发明构思的整体考虑技术方案，从而识别发明的核心（或要点、本质）。在识别创造性概念与现有技术之间的差异后（即第三步），在未获悉所声称具有权利的发明的情况下，专利审查员须审视并考虑这些差异对擅长有关技术的人而言是否构成明显的步骤，或是否需要任何程度的发明（即第四步），从而最终得到某项发明是否具备创造性的结论。

## 3. 诊断方法

《专利条例》第 9A(4)条规定，施行于人体或动物身体的诊断方法，不得视作能作工业应用(等同于“实用性”)的发明，故不属可享专利的发明。就

“施行于人体或动物身体”的标准而言，《专利审查指引》进一步指出，只要涉案方法（包括侵入性和非侵入性的方法）需要患者在场并涉及两者的互动，即属符合该项标准。可见，香港特区审查实践就该事项较关注诊断方法实施时，患者本身是否需要参与该方法。如若患者无需亲身参与该方法，则以离体样品为对象的诊断方法，即便其以获得同一主体疾病诊断结果或健康状况为直接目的，仍属可享专利的发明。

以一种荧光定量 PCR 检测肠道中过敏相关细菌的方法为例，该方法以从人体采集的离体样品（粪便）为对象，通过定量检测粪便样本中的特定细菌判断同一主体是否患有过敏性疾病。在香港特区审查实践下，该方法由于无需患者亲身参与，不被视为“施行于人体或动物身体”的诊断方法，属于可享专利的发明。

#### 4. 医疗用途权利要求的撰写格式及审查

根据《专利审查指引》，一项涉及物质或合成物的医疗用途的发明，既可以制造方法类型的用途权利要求（即“瑞士型权利要求”），亦可以限定用途的产品权利要求（即欧洲专利局允许使用的“Product for use”的权利要求）申请专利。

瑞士型权利要求的撰写格式为：

*物质 X（或包含 X 的合成物）在制备治疗疾病 Y 的药物中的应用*  
*The use of substance X (or composition comprising X) in the manufacture of a medicament for the treatment of Y*

限定用途的产品权利要求的撰写格式为：

- 第一医疗用途：

*作药物用的物质 X（或包含 X 的合成物）*  
*Substance X (or composition comprising X) for use as a medicament ;*

或

*在治疗中应用的物质 X（或包含 X 的合成物）*  
*Substance X (or composition comprising X) for use in therapy ;*

- 第二或进一步医疗用途：

*在医治疾病 Y 中应用的物质 X（或包含 X 的合成物）*  
*Substance X (or composition comprising X) for use in the treatment of Y。*

值得注意的是，限定用途的产品权利要求所保护的范围与瑞士型用途权利要求所保护的范围并不完全相同。且由于限定用途的产品权利要求可更加明确地界定所要保护的范围，其范围通常较瑞士型权利要求更广。

此外，就对包含作医疗用途的物质或合成物的发明进行新颖性审查而言，《专利条例》第9B(5)条规定，如若一项发明包含已知物质或合成物，以供在藉外科手术或治疗以医治人体或动物身体的一种方法，或施行于人体或动物身体的一种诊断方法中作特定用途（即医疗用途），且该特定用途不属于现有技术，则即使该物质或合成物，以及该物质或合成物在以上方法中的任何其他用途，皆属现有技术的一部分，亦不阻止将该项发明视作是新颖的。《专利审查指引》进一步指出，《专利条例》第9B(5)条下的“特定用途”可以涵盖在医治同一疾病时仅在剂量、施药方案（例如减少剂量）或施药途径（例如肌肉而非静脉注射）方面与现有技术不同的医疗用途。可见，在香港特区审查实践下，当一项发明涉及已知物质的特定用途且该特定用途涉及新剂量、新施药方案或新施药途径时，该发明可被视为具有新颖性。

## 5. 权利要求须清楚

《专利审查指引》指出，一项权利要求是否清楚的验证准则，是在于对擅长有关技术的人而言，该权利要求是否清楚。基于此，在香港特区的审查实践下，专利审查员通常不会就“约”、“基本上”、“优选”、“例如”等概括性或“选择性特征”相关的用语的使用提出反对，除非有关用语的使用导致权利要求的范围含糊不清或不明确。此外，专利审查员亦不会就在后的多项从属权利要求引用在前的多项从属权利要求提出反对。

### (四) 批予后的修订

根据《专利条例》第46条，专利所有人（等同于“专利权人”）可向法院或专利注册处处长提出对原授标准专利的说明、权利要求及绘图进行修订。同时，所作的修订不得扩大在提交的申请中已披露的事项，亦不可扩大该专利所赋予的保护范围。然而，《专利条例》并未就修订方式进行限制，这就为专利所有人对其专利保护范围的修订提供了更大的自由度及灵活性。

## (五) 汇总

为方便读者，在此对上述内容进行列表汇总。

形式审查	
提交日期的设定	申请文件中可只包含说明书；或可直接提述较早前提出的指明申请
优先权的附加	可在声称的最早优先权日期后的16个月内提交有关优先权陈述书以请求附加优先权
实质审查	
新颖性	考虑在先披露及可实现性
创造性	采用Windsurfing/Pozzoli方法
诊断方法	以离体样品为对象，且无需患者亲身参与，则仍属可享专利的发明
医疗用途权利要求的撰写格式及审查	接受瑞士型用途权利要求及限定用途的产品权利要求
	新颖性评估时通常会考虑新剂量、新施药方式或新施药途径
权利要求须清楚	通常接受“约”、“基本上”、“优选”、“例如”等用语，除非这些用语导致权利要求的范围含糊不清或不明确
在后的多项从属权利要求引用在前的多项从属权利要求	允许
批予后的修订	
修订方式	向法院或专利注册处处长提出请求，修订方式无限制

## (六) 结语

凭借国家的坚定支持，以及香港特区多年来在“一国两制”下建立的坚实基础和竞争优势，包括健全的法律制度和独立的司法系统、稳健的知识产权保护制度、简单低税制、成熟的金融市场、高度发展的专业服务、高素质的人力资源、自由开放和规范的营商环境、与内地的紧密联系等，香港特区政府一直致力建设香港特区为区域知识产权贸易中心，为知识产权提供强而有力的保护，作为鼓励创新、科技发展和创意的基石。

原授专利制度为申请人提供方便、直接和快捷的途径，以取得长达20年的专利保护。在该专利制度下，申请人可以直接于香港特区提交相关申请，不仅可以迅速取得最先提交日期，在适用的情况下亦有助减省获取标准专利所需的成本和时间。原授专利制度不仅推动香港特区创科发展，申请人亦可依据自身的业务需求，弹性选择使用直接且便捷的原授专利途径为其创科成果提交申请，以取得香港特区专利保护。

通过以上介绍，望能够为有意在香港特区申请专利作为其多元化、国际化战略选择的申请人提供借鉴和帮助。

如需更多资料或有任何查询，  
请致电：(852) 2961 6901  
或电邮至 [enquiry@ipd.gov.hk](mailto:enquiry@ipd.gov.hk)

或扫描以下二维码  
参考更多关于原授标准专利的信息



本文于2024年6月17日在IPR Daily ([http://www.iprdaily.cn/news\\_37263.html](http://www.iprdaily.cn/news_37263.html))  
刊登