

香港特別行政區政府

知識產權署

專利註冊處

專利審查指引

第 1 節：新穎性

新穎性的意思

- 1.1 條例第 9A(1)條列明，某項發明具新穎性是其可享專利性的第一項條件，即任何發明若不是新穎的，便不會獲批予專利。條例第 9B(1)條進一步就新穎性作出說明，該條訂明，任何發明如並不構成現有技術的一部分，須視為新穎的。

現有技術

- 1.2 條例第 9B(2)條把「現有技術」一詞界定為藉書面或口頭的說明、藉使用或以任何其他方法在以下日期前提供予在香港特別行政區或其他地方的公眾人士的一切事物：
- (a) 就有關發明而提出轉錄標準專利申請的相應指定專利申請的提交日期，如申請人聲稱具有優先權，則為優先權的日期；或
 - (b) 就有關發明而提出原授標準專利申請的提交日期，如申請人聲稱具有優先權，則為優先權的日期；或

人的發明的路標，不論如何清晰，也是不足夠的。在先發明人必須清楚地顯示其已先於專利持有人把旗幟放置於確切的目的地。」

- 1.14 賀輔明勳爵在 SmithKline Beecham Plc 's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent [2006] RPC 10 一案中所作的解釋，提供了進一步指引如下：

「但侵權行為不能僅僅是實行在先披露的發明的可能或甚或至相當可能的後果，而是因此而必然導致的後果。如有多於一種可能的後果，就不能說實行在先披露的發明會構成侵權。不論某人是無意中還是有意(如他得悉專利發明的話)實行先有技術所披露的發明，該人也不會被視為已把旗幟豎立於專利發明上。」

- 1.15 在先披露應闡釋為擅長有關技術的人在披露日期當日所了解的內容，而非根據其後的專利所了解的內容（見 SmithKline Beecham Plc 's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent [2006] RPC 10）。儘管如此，正如本指引第 2.7 節所述，在考慮創造性的問題時，有關發明是否為公眾普遍所知，應以該發明的優先權日期為依據來決定。有關「擅長有關技術的人」的討論，請參閱本指引第 2.14 至 2.20 節。

- 1.16 在 SmithKline Beecham Plc's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent 一案中，英國上議院亦確認了大法官 Westbury 勳爵在 Hill 訴 Evans (1862) 31 LJ(NS) 457, 463 一案所述的論點，即擅長有關技術的人必須能實際地應用有關發現，而「在使有關發明變得有用之前，無須進行進一步的實驗及獲得進一步的資料。」這與考慮發明是否能夠實現的問題並不相同 – 在考慮該問題時，可假定擅長有關技術的人在發明能變得有用之前，願意進行反覆試驗（見下文第 1.19 節）。

- (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（見指引第 13.92 節 – 「文件的譯本」）。
- （規則第 56B(5)條）

在轉錄標準專利申請中聲稱具有優先權

- 1.61 根據條例第 11B(3)條，凡屬一項指定專利申請標的之發明的所有人或其所有權繼承人就同一發明提交一項轉錄標準專利申請，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，而在有關指定專利當局享有的優先權利。只要一項較早專利或其他保護的申請是就同一項發明在或為任何巴黎公約國或任何符合下文第 ~~1.61~~1.62 節的非巴黎公約國家、地區或地方提交，而其提交日期為有關指定專利申請的提交日期前的 12 個月內，則申請人可聲稱具有該優先權利（見條例第 11B(1) – (3)條）。
- 1.62 若該較早的申請是在或為一個非巴黎公約國家、地區或地方提交，則須符合以下條件，以確立一項轉錄標準專利申請的優先權利—
- (a) 有關指定專利當局是在一份適用於香港特區的國際協議簽訂後才批予該優先權利；及
 - (b) 該份協議規定上述優先權的批予，是基於為該非巴黎公約國家、地區或地方或在該處所