

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 2 節：創造性

創造性

2.1. 根據條例第 9A(1) 條，一項發明具創造性是該項發明可享專利的第二個條件。條例第 9C 條將「創造性」一詞界定如下：

「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。」

2.2. 評估創造性（亦可用「非明顯性」一詞）的基本準則是在顧及於有關時間構成現有技術的任何事宜後，考慮涉案發明對擅長有關技術的人而言，是否明顯。

2.3. 只有在涉案發明被視為新穎的情況下，才須考慮創造性的問題。

現有技術

2.4. 為考慮某項發明是否具創造性而須顧及的現有技術，載於條例第 9B(2) 條（見第 1.2 節 — 「現有技術」），而條例第 9C(2) 條明確地豁除條例第 9B(3) 條所指的其後發表的標準、短期及指定專利申請。因此，評估創造性時所考慮的現有技術的範圍相比於評估新穎性時較為狹窄。

創造性的驗證準則

2.5. Windsurfing International Inc. 訴 Tabur Marine (Great Britain) Ltd. [1985] RPC 59 一案中列明評估創造性的方法，香港特區法院在 Canon Kabushiki Kaisha 訴

(d) 在未獲悉所聲稱具有權利的發明的情況下，判斷這些差異對擅長有關技術的人而言是否構成明顯的步驟，或是否需要任何程度的發明。

2.9. 英國上訴法院其後在 *Pozzoli 訴 BDMO SA* [2007] FSR 37 一案中覆檢了 Windsurfing 案所採用的四步方法，並將該方法在不予以取代的情況下重新制定如下：

- (a)(i) 識別理論上「擅長有關技術的人」；
- (a)(ii) 識別該人所具備的相關公知常識；
- (b) 識別涉案權利要求的創造性概念，或在此識別不能輕而易舉地作出的情況下詮釋該 **概念權利要求**；
- (c) 識別被援引為構成「現有技術」一部分的事項與權利要求（或所詮釋的權利要求）中的創造性概念之間的差異（如有的話）；以及
- (d) 在未獲悉所聲稱具有權利的發明的情況下，審視這些差異對擅長有關技術的人而言是否構成明顯的步驟，或是否需要任何程度的發明。

2.10. 基本上，Pozzoli 一案中的方法考慮到「只有從擅長有關技術的人的角度，才能正確地明白該人會如何理解專利持有人的意思，從而識別相關的概念」，重新制定 Windsurfing 案所採用的四步方法中的首兩個步驟，並把第一個步驟闡述，分成兩個步驟：第一步是識別理論上「擅長有關技術的人」（法例用語）的特質，而第二步是識別該人的公知常識。

2.11. 香港特區法院在 *Octopus Cards Limited 訴 Odd HK Limited*（未經彙報）（高院雜項案件 2007 年第 104 號，2009 年 3 月 17 日，高等法院原訟法庭暫委法官陳江耀所作的裁決）以及 *Environmental Systems Product Holdings Inc 訴 DPC Technology Ltd.* [2010] 3 HKLRD 212 兩案中採用了上述經重新制定的方法。

2.12. 然而，Windsurfing/Pozzoli 案中用來判斷創造性的方法不會取代一項發明「是否明顯」這唯一及基本的法定問題（見 *Instance 訴 Denny* [2002] RPC 14;

2.28. 正如上文第 2.17 節所解釋，在考慮某項發明是否具創造性時，可以把一項或以上的先有技術所披露的不同技術內容結合，或把相關的披露結合起來。不過，把不同的披露結合是否屬於明顯此一問題，須根據案件的具體情況來考慮。舉例來說，審查員在會考慮是否有合理的依據或動機來預期擅長有關技術的人在面對有關問題時，會結合兩項或以上的披露（例如文件）的內容。

評估發明是否明顯

2.29. *Pozzoli* 案的處理方法之最後一步要求審查員判斷先有技術與創造性概念之間的差異，對擅長有關技術的人而言，是否構成明顯的步驟，或者這些差異是否需要任何程度的發明。

2.30. 正如 *Kitchin* 法官在 *Generics 訴 Lundbeck* [2007] RPC 32 一案中指出，這是一個關乎每宗案件的案情的問題：

「關於發明是否明顯的問題，須根據每宗個案的案情加以考慮。法庭必須因應所有相關情況，考慮任何特定因素所具的分量。這些情況可包括不同事宜，例如尋找有關專利所涉問題的解決方案的動機為何、可能存在的研究途徑的數量和範圍、尋求該等途徑所付出的努力，以及對成功尋求該等途徑的期望等。」

2.31. *Pozzoli* 案的處理方法之最後一步的答案須在沒有掌握有關發明事後提供的資料的情況下得到。

2.32. 在評估明顯性時，下列與周邊情況相關的未盡列因素可被列作次要考慮事項：

- (a) 長久以來的需要
- (b) 在商業上獲得成功
- (c) 克服某種技術上的偏見
- (d) 產生預料不到的技術效果