

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 4 節：可享專利性的豁除

一般原則

- 4.1. 條例第 9A(2)條明文豁除下列標的事項及活動視作發明的可能性（統稱「被豁除事項」）：
- (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。
- 4.2. 然而，上述豁除受限於條例第 9A(3)款，即該豁除只在任何專利或專利申請與被豁除事項本身有關的範圍內才適用。換句話說，若一項權利要求僅為一項被豁除事項時，即不具可享專利性。

例子

若某項權利要求在使一件物品具美學效果的同時，亦為解決某技術難題帶來技術貢獻，則該權利要求不算是不具可享專利性。

- 4.3. 一項專利申請的標的事項有時可能涉及至少兩個被豁除事項或活動之間的相互作用。在這種情況下，當該標的事項不完全落入任何一個被豁除事項的範圍內，但完全落入兩個或以上的被豁除事項的範圍內，則該標的事項的可享專利性仍會被豁除（見 *Raytheon Company 訴 Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks* [2007] EWHC 1230 (Pat)）。

- 4.4. 審查員應根據每宗案件的事實以裁定一項專利申請是否涉及任何被豁除事項。在這方面，本處的審查員一般會採納英國上訴庭於 Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd Macrossan's Patent Application [2007] RPC 7（「Aerotel/Macrossan」）一案中採用的四步方法：
- (a) 恰當地解釋權利要求；
  - (b) 識別實際貢獻；
  - (c) 詢問該權利要求貢獻是否純粹僅落入被豁除事項的範圍內；以及
  - (d) 查看該權利要求的實際或聲稱的貢獻實際上是否屬技術性質。

4.5. Aerotel/Macrossan 一案所採用的方法的第一步要求對有關權利要求作出恰當解釋，而該解釋是根據一般原則作出，例如 Kirin-Amgen Inc 訴 Hoechst Marion Roussel Ltd [2005] RPC 9 一案所確立的原則（見本指引第 12.4 節）。

4.6. 基本上，Aerotel/Macrossan 一案的方法的第二步是思量發明人令人類知識有何增進。Jacob 法官就如何識別權利要求的實際貢獻，概述了下列考慮因素：

「第二步—識別貢獻—是比較困難的。你如何評估貢獻？Birss 先生指出，有關方法是可行的—這是事關判斷的工作，可能涉及所聲稱解決的問題、有關發明如何運作，以及該發明的好處為何等事宜。發明人確實令人類知識有何增進，可能最適合用來總結這步驟。有關方法涉及審視實質內容而非形式—這肯定符合立法者的意圖。」（Aerotel/Macrossan 一案的判詞第 43 段）

4.7. 因此，在評估某項發明的貢獻時，先有技術的相關知識當可發揮一定作用，惟條例第 9B(3) 條所述的先有技術則不在考慮之列。

4.8. 考慮權利要求的「實質內容而非形式」來看其有否披露任何實際貢獻，意味著該實際貢獻不受權利要求的字面意思約束。