

# 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

(c) 就有關發明而提出短期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。

1.3 此外，根據條例第 9B(3)條，現有技術須視作包含以下申請的內容：所有被視為在先提出但於有關申請的提交日期(或轉錄標準專利申請的相應指定專利申請的提交日期)或優先權的日期(如申請人聲稱具有優先權)或該日之後才發表的香港特區標準專利申請及短期專利申請，以及於指定專利當局所提交的指定專利申請。

1.4 必須注意的是，屬條例第 9B(3)條所指的「現有技術」所包含的申請內容僅適用於評估新穎性。在決定是否有創造性時，不須考慮該等申請內容(詳見條例第 9C(2)條及第 2.4 節「創造性 — 現有技術」)。

1.5 「現有技術」包括在香港特區及世界其他地方披露的一切事物。藉書面或口頭說明及使用作出的披露被明確地包含於條例第 9B(2)條中。實際上，大部分先有技術由書籍、技術期刊及專利說明書披露的內容所組成。非書面的披露可包括聲音紀錄、錄像及公開使用(例如示範、展示及產品的樣品)。

1.6 有關披露並沒有時限。

1.7 根據 *Bristol-Myers Co's Application* [1969] RPC 146 一案的解釋，「提供予公眾人士」是指在不受限制的情況下，以文件形式或藉發明本身向單一名公眾人士傳達資訊。法院亦曾於 *PLG Research Ltd. 訴 Ardon International Ltd.* [1993] FSR 197 一案中結合在先使用的背景以考慮該詞句，並確認「藉使用而提供的資訊必須已經提供予最少一名公眾人士，而該人可在法律或衡平法下隨心所欲地使用該資訊，該資訊才構成現有技術的一部分。」

- 1.8 有關「提供予公眾人士」的問題，Pall Corporation 訴 Commercial Hydraulics (Bedford) Ltd. (1990) FSR 329 一案提供了進一步指引。法院在該案中裁定，若將樣品以保密方式分發給接受者，而接受者知道該樣品是試驗性和須予保密的，則該分發並不等於將有關樣品提供予公眾人士。
- 1.9 因此，若有關披露是以明示或暗示的保密方式作出，便不會被視為構成先有技術基礎的一部分。
- 1.10 然而，內部文件可能會因其後的使用而被公開。法院在 Monsanto Co (Brignac's) Application [1971] RPC 153 一案中裁定，當公司藉提供某文件予銷售人員而發表該文件，同時有關銷售人員被預期會把該文件分發給潛在客戶，便會構成在先披露。有關違反專利持有人的意願而作出的披露，請參閱第 1.46 – 1.50 節 — 「不具損害性的披露」。

## 新穎性的準則

- 1.11 一項發明的新穎性關乎該發明是否已被一項過往的披露所預期。因此，一項不具新穎性的權利要求可說是一項已被預期的權利要求。英國上議院在 SmithKline Beecham Plc's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent [2006] RPC 10 一案中裁定，可預期性有兩項條件：在先披露及可實現性，兩者為截然不同的概念。

## 在先披露

- 1.12 香港特區法院已確認英國 General Tire & Rubber Co. 訴 Firestone Tyre & Runner Co. Ltd. [1972] RPC 457 一案為考慮新穎性問題的最重要案例

(見 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) 及 Environmental Systems Product Holdings Inc 訴 DPC Technology Ltd. [2010] 3 HKLRD 212)。英國上訴法院在 General Tire 一案中，在判定有關權利要求是否可被一項在先披露預期時，闡明了「逆向侵權」的測試：

「若在先發明人發表的文件就某事物載有明確的描述，或就作出某行為或製作某事物給予明確的指示，而在該專利持有人獲批予專利後執行該等指示將會侵犯該專利持有人的權利要求，則該專利持有人的權利要求會被視為缺乏所需具備的新穎性，也就是說，該權利要求是可以被預期的。然而，在先發明人和專利持有人可能是從不同的起點着手處理相同的裝置，以及基於這個原因或其他原因描述了他們的裝置，使他人不能單從閱讀他們分別使用的語言辨別出他們事實上發明了同樣的裝置；但如執行在先發明人先前發表的文件所包含的指示會無可避免地導致作出某行為或製作某事物而會在專利持有人的專利有效的假設下構成對其權利要求的侵犯，則有關情況顯示，該專利持有人的權利要求其實已被預期。」

- 1.13 如一項披露包含能以不同方式執行的指示，而某些指示屬於有關權利要求的範圍內，某些則不屬，則該項披露並不能預期該權利要求。General Tire 一案就此作出以下討論：

「另一方面，如先前發表的文件所包含的指示能以侵犯專利持有人的權利要求的方式執行，但該指示至少亦可能以一種不構成侵權的方式執行，則專利持有人的權利要求屬不能被預期的，儘管有關發明可能會因明顯性而不獲批予專利。專利持有人的權利要求要被視為可被預期，先前作出的發表必須包含明確無誤的指示，以實行專利持有人所聲稱已作出的發明... 但一個指向專利持有

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）。

- 1.17 可預期性要求在先披露的標的事項在被實行時必須侵犯有關專利發明，這是廣被接納的法律原則。在 Smithkline Beecham Plc's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent 一案中，賀輔明勳爵進一步將此要求與創造性測試區分如下：

「正正是實行先有技術所披露的發明必須侵犯有關專利的這項要求，將新穎性與明顯性區分開來。如實行先有技術所披露的發明不會侵犯有關專利，但先有技術讓擅長有關技術的人明顯知道如何作出修改，使該技術變成侵權的發明，那麼有關專利可能會因為缺乏創造性而非新穎性而被裁定為無效。」

## 可實現性

- 1.18 可實現性是（如 SmithKline Beecham Plc's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent [2006] RPC 10 一案中所裁定及英國上議院於 Asahi Kasei Kogyo KK's application [1991] RPC 485 一案中所討論）可預期性的第二項要求，意思是所披露的資訊必須足夠，以使擅長有關技術的人能夠實行該發明。例如，若所披露的是一種化學物質的存在，但如擅長有關技術的人從所得資訊並不知道如何生產或取得該物質，則該披露不屬能夠實現的披露。
- 1.19 要達到可實現性，需假定擅長有關技術的人會進行合理的實驗和糾正錯誤，以使所披露的發明得以實行（Research in Motion 訴 Inpro [2006] RPC 20）。賀輔明勳爵把這項原則應用於 SmithKline Beecham Plc's (Paroxetine Methanesulfonate) Patent [2006] RPC 10 一案的案情，裁定即使 Synthon 提供了錯誤的紅外線光譜，而製造程序又不能如其所述般運作，但 Synthon 的申請已披露了帕羅西汀甲磺酸鹽的結晶體形態的存在，因為只

要擅長有關技術的人以溶劑進行一些實驗，即可製造該化合物的結晶體。

- 1.20 總括來說，若一項先有技術不僅披露明確無誤的指示，以進行某些無可避免地會侵犯有關發明專利（如獲批予）的事情，而且披露足夠的資訊以供擅長有關技術的人複製有關發明，該項先有技術即可推翻有關專利申請所涉發明的新穎性。

## 披露方式

- 1.21 根據條例第 9B(2)條，現有技術可包含藉書面或口頭的說明、藉使用或以任何其他方法作出的披露。

## 藉書面或口頭說明的方法披露

- 1.22 一般而言，缺乏新穎性一事可因公開發表的文件中明確指出的內容而顯而易見。凡公眾有權查閱的文件（不論須否付費），皆可構成現有技術的一部分。只要有關披露是公開（例如在某個偏遠的圖書館）的，法律並無要求須證明任何人（包括申請人）實際上看到或閱讀了該披露（見 Lux Traffic Controls Ltd. 訴 Pike Signals [1993] RPC 107）。
- 1.23 披露所用的語言是沒有限制的。先前以外語發表的文件亦會足夠。
- 1.24 在文件上出現的發表日期，會被假定為該文件的實際發表日期。如文件只標明某個月份或年份為印刷日期，審查員會假定披露日期為該月或該年的最後一天。

- 1.25 同樣，與某個網頁有關的日期可被視為該網頁的實際發表日期。某電影、廣播或有線節目的放映或播放日期會被假定為其披露日期。
- 1.26 如果申請人就披露日期提出爭議，申請人必須另行舉證。
- 1.27 條例第 9B(2)條所指的口頭披露，受限於有何證據證明什麼東西曾被披露或口述。
- 1.28 通過結合多於一份文件來顯示發明缺乏新穎性，是不被允許的（見 British Ore Concentration Syndicate Ltd 訴 Mineral Separation Ltd, 26 RPC 124）。因此，先有技術所披露的內容必須完整地記載於單一份文件（處理創造性的問題時則截然不同 – 見本指引第 ~~2.17 及~~ 2.28 及 2.28A 節）。然而，若被援引的文件參照比對另一份文件所作的披露，以示有意把這項披露納入被援引的文件內，則這些文件可以結合以一併閱讀，猶如它們是單一份文件（Sharp & Dohme Inc. 訴 Boots Pure Drug Co Ltd. [1927] 44 RPC 23）。

### 藉在先使用作出的披露

- 1.29 條例第 9B(2)條所指的現有技術包括所有藉使用而向公眾人士提供的事物。香港特區案例 SNE Engineering Co. Ltd. 訴 Hsin Chong Construction Co. Ltd. [2014] 2 HKLRD 82 確認，公開的在先使用能推翻發明的新穎性：

「...如果某擅長有關技術的人在該地點觀察到現場發生的事情，便能想出這種方法。法院不會關注實際上是否有人在公眾平台上或公共停車場內目睹整個過程。」

1.30 如使用可用的技術對產品進行分析，足以告知擅長有關技術的人該產品屬於有關權利要求的範圍內，則該產品的在先使用（例如產品的銷售）會推翻該權利要求的新穎性，因此，對在先使用的產品作完整的分析並無必要（見 T 952/92 一案）。Milliken Denmark AS 訴 Walk Off Mats Ltd and Anr [1996] FSR 292 一案就此提供了進一步指引，該案涉及墊子背襯使用穿孔的專利侵權。法院在該案中裁定，即使客戶以肉眼看不到墊子上的穿孔，在優先權日期前向無須承諾保密的客戶提供墊子的行為仍構成在先使用。通過簡單平常的調查技巧，便可發現原告的墊子上的穿孔。擅長有關技術的人一旦知悉這些穿孔，便能實行涉案發明。

1.31 在考慮在先使用的問題時，下述事宜是相關的：斷定公眾是否管有可供處理、量度和測試的物品，或他們只能觀看該物品。Lux Traffic Controls Ltd. 訴 Pike Signals [1993] RPC 107 一案就在先使用所披露的資訊的性質提供有用的指引。Aldous 法官在該案中指出：

「公眾管有可供處理、量度和測試的物品，有別於他們只能觀看該物品。公眾獲提供什麼資訊往往視情況而定。在後一種情況下，公眾可能得不到什麼重要的資訊，而在前一種情況下，公眾則有機會全面查驗有關物品。」

1.32 在 Merrell Dow Pharmaceuticals Inc 訴 N H Norton & Co Ltd [1996] RPC 76 一案中，涉案發明是通過已知的抗組織胺藥物特那非定的攝取，使代謝物在人體內形成。賀輔明勳爵在該案中裁定，若有關發明涉及某產品的使用，則只在該項使用提供所需資料的情況下，才使該發明成為現有技術的一部分。因此，若臨床試驗中的志願者服用特那非定時，僅以吞嚥該藥物為唯一目的（也就是說，他們無法分析特那非定的成份），則即使代謝物已在志願者的肝臟內形成，涉案發明亦不會因該藥物的使用而被預期。

- 1.33 同樣，若產品的示範或展示不容許其內容被分析，則該示範或展示不會構成藉使用作出的披露。
- 1.34 就聲稱在先使用的證據所要求的舉證準則是相對可能性的衡量（於 SNE Engineering Co. Ltd. 訴 Hsin Chong Construction Co. Ltd. [2014] 2 HKLRD 822 一案中被應用）。

### 隱含披露

- 1.35 在評估新穎性時，擅長有關技術的人從先有技術文件中直接和毫不含糊地獲知的隱含特徵也可予以考慮。例如，若某先有技術文件依賴到橡膠的彈性，即使其沒有明確說明橡膠是一種「具彈性的材料」，一項以「具彈性的材料」為標的事項的權利要求亦會被預期，只因在先披露的橡膠的本質為一種「具彈性的材料」。
- 1.36 必須注意的是，從先有技術「可直接和毫不含糊地獲知」的標的事項是有限制的。若在先披露由照片和繪圖組成，斷定擅長有關技術的人所理解到的內容時便可能會出現困難。C. Van der Lely N.V. 訴 Bamfords Ltd. [1963] RPC 61, 71 一案就此提供了有用的指引。Reid 勳爵在該案中指出，在考慮有關照片時應詢問（如有需要，輔以證據）的是：「具有合適的工程技能和經驗的人會從照片中看到什麼。」他進一步解釋說：「若證據互相矛盾，須由法官定奪。但我認為，法官不應試圖從其角度閱讀或詮釋這些照片；他應觀看照片以決定證人所提供的哪些解釋似乎是最應獲接納的。」
- 1.37 在審查一幅沒有任何書面說明的繪圖是否披露了某一特徵時，審查員可以不把從該圖推斷所得的內容或量度結果視為在先披露。

- 1.38 若遵循先有技術所示的教導必然會令製造的物件或作出的行為落入權利要求的範圍內，只要所示教導是清楚和毫不含糊的，有關發明即缺乏新穎性。在 Merrell Dow Pharmaceuticals Inc 訴 N H Norton & Co Ltd [1996] RPC 76 一案中（見上文第 1.32 節），有關的權利要求涉及通過已知的抗組胺藥物特那非定的攝取而在人體內形成的代謝物；該案裁定，該代謝物是因在先披露而非在先使用而被預期。根據特那非定的說明書，攝入特那非定會在人體中產生化學反應，就以這種形式實行涉案發明而言，該說明被視為一項充分的描述，而該描述會導致代謝物的形成這必然的結果。換言之，根據該描述，該代謝物是現有技術的一部分。
- 1.39 Kirin-Amgen Inc. 訴 Roche Diagnostics GmbH [2002] RPC 1 一案裁定，「專利法歸根結底關乎實用性」，因此，若某先有技術的實驗可靠地產生「超過 99% 進行該實驗的情況都會出現」的特定結果，該實驗會被視為「必然地」導致有關的結果。

## 先有技術文件的錯誤

- 1.40 先有技術文件可能含有錯誤。 Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd 訴 Eli Lilly and Co Ltd. [2008] EWHC 2345 (Pat), [2009] FSR 5 一案就此提供了有用的指引。該案裁定，當擅長有關技術的人發現一項在先披露有錯誤時，要考慮的問題是，有關發明是否已被清楚和毫不含糊地披露，而非該人在權衡之下會否斷定該文件披露了有關發明。因此，若擅長有關技術的人根據公知常識應可意識到某份相關先有技術文件所作的披露有錯，並應可找出唯一可行的改正方式，則經改正的材料會成為現有技術的一部分。

## 選擇發明

- 1.41 若一項發明涉及從一個已概括披露及範圍較廣的類別中選擇個別元素、子集或子範圍，該發明一般稱為「選擇發明」。
- 1.42 評估選擇發明的一般原則是，某概括類別的披露不可剝奪其後對該類別個體提出的權利要求的新穎性。例如，披露某產品為「金屬螺旋彈簧」並不等於披露其為「銅製螺旋彈簧」，因此前項披露不能用以質疑有關後述產品權利要求的新穎性。
- 1.43 反之，某具體概念的在先披露可使其後針對某概括類別提出的權利要求喪失新穎性。例如，「銅製螺旋彈簧」的披露可使「金屬螺旋彈簧」喪失新穎性。
- 1.44 在先披露了相對較少及有限數量的可能替代方案，可被視為有關該類別所有個體的披露。例如，Jacob 法官在 Norton Healthcare Ltd 訴 Beecham Group Plc (BL C/62/95)一案中裁定，在先提出克拉維酸鈉或克拉維酸鉀與阿莫西林三水合物或氨苄青霉素三水合物的組合，即等於披露所有四種可能的組合。
- 1.45 在決定由一定值範圍（例如組件的尺寸，溫度，壓力和合成物的組分所含之物）界定的技術特徵是否具有新穎性時，註冊處會採取以下方法：
- (a) 若先有技術文件所披露的定值或數值範圍完全落入所要求保護的技術特徵的範圍內，則該先有技術文件會令所要求保護的特徵喪失新穎性。

### 例子 1

所要求保護的特徵為一種銅基形狀記憶合金，包含 10%~35%（重量）的鋅和 2%~8%

（重量）的鋁，其餘為銅。若先有技術文件所披露的銅基形狀記憶合金包含 20%（重量）的鋅和 5%（重量）的鋁，則該先有技術文件會令所要求保護的特徵喪失新穎性。

### 例子 2

某專利申請所要求保護的特徵為一種熱處理台車窯爐，拱襯厚度為 100～400 毫米。若先有技術文件所披露的熱處理台車窯爐的拱襯厚度為 180～250 毫米，則該先有技術文件會令所要求保護的特徵喪失新穎性。

- (b) 若某先有技術文件所披露的數值範圍與所要求保護的特徵的數值範圍部分重疊或至少有一個共同的端點，則該先有技術文件會令所要求保護的特徵喪失新穎性。

### 例子 1

所要求保護的特徵為一種氮化矽陶瓷的生產方法，其燒成時間為 1～10 小時。若先有技術文件所披露的氮化矽陶瓷生產方法中的燒成時間為 4～12 小時，兩者的燒成時間在 4～10 小時的範圍內重疊，則該先有技術文件會令所要求保護的特徵喪失新穎性。

### 例子 2

所要求保護的特徵為一種等離子噴塗方法，所使用噴槍的功率為 20～50 千瓦。若先有技術文件披露的等離子噴塗方法所使用噴槍的功率為 50～80 千瓦，兩種噴槍功率有共同的端點（50 千瓦），則該先有技術文件會令所要求保護的特徵喪失新穎性。

- (c) 若先有技術文件披露某個數值範圍的兩個端點，則由離散數值（包括該兩個被披露的端

點的其中一個)界定的要求保護的特徵會喪失新穎性，但由該兩個被披露端點之間的離散數值所界定的特徵卻不會喪失新穎性。

### 例子

所要求保護的特徵為一種二氧化鈦光催化劑的製造方法，其乾燥溫度為  $40^{\circ}\text{C}$ 、 $58^{\circ}\text{C}$ 、 $75^{\circ}\text{C}$  或  $100^{\circ}\text{C}$ 。若先有技術文件所披露的二氧化鈦光催化劑製造方法的乾燥溫度為  $40^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ ，便會令乾燥溫度為  $40^{\circ}\text{C}$  或  $100^{\circ}\text{C}$  的所要求保護的特徵喪失新穎性，但不會令乾燥溫度為  $58^{\circ}\text{C}$  或  $75^{\circ}\text{C}$  的所要求保護的特徵喪失新穎性。

- (d) 若所要求保護的特徵的數值或數值範圍落入某先有技術文件披露的數值範圍內，而兩個數值範圍沒有任何共同的端點，則該先有技術文件不會令所要求保護的特徵喪失新穎性。

### 例子 1

所要求保護的特徵為一種內燃機用活塞環，直徑為 95 毫米。若先有技術文件所披露的內燃機用活塞環的直徑為  $70 \sim 105$  毫米，則該先有技術文件不會令所要求保護的特徵喪失新穎性。

### 例子 2

所要求保護的特徵為一種乙烯－丙烯共聚物，其聚合度為  $100 \sim 200$ 。若先有技術文件所披露的乙烯－丙烯共聚物的聚合度為  $50 \sim 400$ ，則該先有技術文件不會令所要求保護的特徵喪失新穎性。

## 不具損害性的披露

1.46 就一項發明而言，「不具損害性的披露」是指該發明的披露，就決定該發明是否屬現有技術的一部分而言，只要滿足下列條件，則該披露不在考慮之列（如條例第 2(1)條所定義）—

(a) 該披露是—

(i) （就原授標準專利申請或短期專利申請而言）在有關發明的專利申請的提交日期前 6 個月內發生；或

(ii) （就轉錄標準專利申請而言）在有關發明的相應指定專利申請的提交日期前 6 個月內發生；及

(b) 該項披露是以下事情所造成，或屬以下事情的後果—

(i) 與申請人或該項發明當其時的所有人有關的明顯濫用；或

(ii) 該申請人或該項發明當其時的所有人，已在某一指定的展覽或會議上，展示該項發明

（見條例第 37B(2)(b)條（就原授標準專利申請而言）；條例第 11A(2)(b)條（就轉錄標準專利申請而言）；及條例第 109 條（就短期專利申請而言）。）

## 明顯濫用所造成的披露

1.47 在沒有法定定義的情況下，「明顯濫用」一詞一般是指在違反專利申請人或有關發明的所有人的意

願下披露該項發明的情況。T 585/92一案就此提供了有用的指引。歐洲專利局的技術上訴委員會在該案中裁定，若要使一項披露成為就專利持有人而言的「明顯濫用」，指稱的濫用者必須在作出披露時，具有實際意圖對專利持有人造成損害，或實際知悉因該披露而對專利持有人所產生的若干損害，是或可合理地被預料的。

1.48 就一項原授標準專利申請／短期專利申請或一項短期專利而言，若有關專利申請人或所有人聲稱一項披露是明顯濫用所造成或屬明顯濫用的後果，該人須在提交專利申請時或在形式或實質審查的階段提交以下資料及文件：

- (a) 一項陳述，述明曾發生該明顯濫用；及
- (b) 以法定聲明或誓章的形式提交支持該項陳述的書面證據。

（見規則第 31ZR（就原授標準專利申請而言）及 74A（就短期專利申請而言）條）

### **於展覽或會議進行的披露**

1.49 在以下展覽或會議上對一項發明所作的披露可獲聲稱為不具損害性的披露：

- (a) 就該項發明的原授標準專利及短期專利申請而言（見條例第 37B(2)(b)(ii)（就原授標準專利申請而言）及 109(b)（就短期專利申請而言）條）—
  - (i) 1928 年 11 月 22 日在巴黎簽訂而適用於香港特區的《國際展覽公約》所指的某一正式或獲正式承認的國際展覽

(b) 就該項發明的轉錄標準專利申請而言（見條例第 11A(2)(b)(ii)條及規則第 2D 條）—

(i) 1928 年 11 月 22 日在巴黎簽訂而適用於香港特區的《國際展覽公約》所指的某一正式或獲正式承認的國際展覽；或

(ii) 某一獲中央人民政府贊助或承認的國際展覽；或

(iii) 由以下機關或組織舉辦的某一學術或科技會議 —

(1) 某一中央人民政府的主管機關；或

(2) 某一獲中央人民政府認可的全國性學術或科技組織。

1.50 專利申請人須遵守以下的提交要求，以支持其基於該項發明在某一合資格的展覽或會議上獲展示而作出的不具損害性披露聲稱—

(a) 就該項發明的原授標準專利或短期專利申請而言，申請人須在所提交的申請內提供—

(i) 一項陳述，以述明有關發明已經如此展示（條例第 37B(3)(a)（就原授標準專利申請而言）或 109（就短期專利申請而言）條）；及

(ii) 支持該項陳述的以下證據：

(1) 由負責舉辦有關展覽的主管當局發出的證明書，述明有關發明確實曾在該展覽展示及在該展覽上首次披露該項發明的日期；以及

(2) 該項發明經主管當局妥為認證的識別方法。

(規則第 31A (就原授標準專利申請而言) 或 70 (就短期專利申請而言) 條)

(b) 就該項發明的轉錄標準專利申請而言，申請人須—

(i) (在提交相應的指定專利申請時) 按照指定專利當局關乎不具損害性的披露的法律，述明有關發明已經如此展示 (條例第 11A(3)(a)條)；

(ii) (在其指定專利申請的記錄請求中) 提供一項載明以下細節的陳述—

(1) 有關展覽或會議的名稱及地點，而有關發明是在該展覽或會議上首次披露的；

(2) 該展覽或會議的開幕或開始日期；及

(3) (如並非於該展覽或會議的開幕或開始日期首次披露該項發明) 首次披露該項發明的日期。

(條例第 11A(3)(b)及 15(2)(f)條，以及規則第 10 條)

## 優先權利

1.51 除其他事項外，適用於香港特區的《巴黎公約》，使在或為某一締約國就一項發明提交首項專利申

請的申請人，在符合下述條件的情況下，具資格在其他締約國就同一發明提出的一或多項專利申請中基於首項申請而作出優先權的聲稱：其後的申請是在首項申請的提交日期後 12 個月內提交。

<sup>1</sup>

1.52 凡某專利依據一項發明的專利申請而獲批予，而其所有人就該項申請享有優先權利，則該專利不能僅因較早的相應專利申請所披露的任何標的事項已在該項較早申請的提交日期後提供予公眾而告失效（見條例第 11C(2)（就轉錄標準專利申請而言）、37F(2)（就原授標準專利申請而言）及 112(2)（就短期專利申請而言）條）。

1.53 在一項原授標準專利申請或短期專利的實質審查階段，本處的審查員在決定一項專利申請或專利的根本發明是否具可享專利性時，必須考慮申請人或所有人是否有權享有該項聲稱具有的優先權（見條例第 37U(4)(a)（就原授標準專利申請而言）及 127C(3)(a)（就短期專利而言）條）。就這方面而言，當一項潛在的先有技術在所聲稱具有的優先權日期當日或之後獲發表，但該發表日期是在被審查的專利申請的提交日期之前，那麼優先權便尤其重要。

### **在原授標準專利申請及短期專利申請中聲稱具有優先權**

1.54 一項發明的原授標準專利或短期專利申請人，可以基於就同一發明所提交的以下申請及在符合下述條件的情況下而聲稱具有優先權利：

---

<sup>1</sup> 《巴黎公約》第 4 條。

- (a) 一項過往的香港特區原授標準專利或短期專利申請；或
- (b) 在或為某一巴黎公約國或世界貿易組織成員國、地區或地方提出的一項過往的非香港特區專利或其他保護的申請；

其條件是其後提交的原授標準專利或短期專利申請是在過往的申請的提交日期後的 12 個月內獲提交（見條例第 37C(2)（就原授標準專利申請而言）及 110(1A)（就短期專利申請而言）條）。

1.55 若一項原授標準專利或短期專利申請的提交日期與過往的專利申請的提交日期相隔超過 12 個月，則申請人在符合有關要求及所訂明的提交時限的情況下，可向處長申請恢復專利申請的優先權利（條例第 37D（就原授標準專利申請而言）及 110A（就短期專利申請而言）條；詳情請參閱本指引第 14.35 至 14.40 節）。

1.56 聲稱具有優先權的原授專利或短期專利申請的申請人必須向處長提交優先權陳述書及該優先權利所依據的過往的申請的以下詳情，以及與該過往的申請有關的文件的副本（見下文第 1.58 節）——

- (a) 該過往的申請的提交日期；
- (b) 該過往的申請的申請編號；及
- (c) 該過往的申請是在哪個國家、地區或地方提出，或就哪個國家、地區或地方提出。

（規則第 31C(6)（就原授標準專利申請而言）及 69(6)（就短期專利申請而言）條）

1.57 該優先權陳述書須在提交專利申請時以專利表格 OP1（就原授專利申請而言）或 P6（就短期專利申請而言）呈交，或在符合規則第 31C(5)條（就

原授專利申請而言)<sup>2</sup>或第 69(5)條(就短期專利申請而言)<sup>3</sup>列明的條件的情況下,於聲稱具有優先權的最早日期後的 16 個月內以專利表格 OP5 呈交。

1.58 若該過往的申請是一項非香港特區申請,該優先權陳述書須附同—

(a) 一份過往的申請的副本;及

(b) 一份由收到該項過往的申請的主管當局發出的證明書的副本,而該證明書須述明該項申請的提交日期。

(規則第 31C(7)(就原授標準專利申請而言)及 69(7)(就短期專利申請而言)條)

1.59 如過往的申請屬香港特區申請,其副本及證明書的副本須視為已經依時提交(規則第 31C(8)(就原授標準專利申請而言)及 69(8)(就短期專利申請而言)條)。

1.60 若該過往的申請並非採用其中一種官方語言,處長可要求申請人或所有人在實質審查階段提交下述文件(除非專利申請人或所有人已於較早階段提交該等文件)—

---

<sup>2</sup> 有關條件為—

(a) 有關優先權陳述書附同訂明費用;及

(b) 以下其中一項條件 —

(i) 有關申請人沒有提出提早發表其後的申請的請求;

(ii) 如有關申請人已提出請求—在為其後的申請的發表所作的準備工作完成之前,該項請求已被撤回。

<sup>3</sup> 有關條件為—

(a) 有關優先權陳述書附同訂明費用;及

(b) 公布有關短期專利的說明書的準備工作尚未完成。

- (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 1.62 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

作的最先提交，並受與《巴黎公約》所訂條件相等的條件所規限。

（見條例第 11B(2)條）

1.63 一項欲聲稱具有優先權利的轉錄標準專利申請人須為其記錄請求在專利表格 P4 內提供述明以下事宜的優先權陳述書—

(a) 聲稱具有優先權的日期；及

(b) 提交該項較早申請書的所在國家。

（見條例第 15(2)(e)條）

1.64 一項轉錄標準專利申請的任何優先權利要求均須在提交有關指定專利申請的記錄請求時提出（見條例第 11B(4)及 15(2)(e)條）。

**為在原授標準專利申請及短期專利申請中聲稱具有優先權利而須符合的「同一發明」要求**

1.65 條例第 37C(2)（就原授標準專利申請而言）及 110(1A)（就短期專利申請而言）條中「同一發明」一詞是指當一項專利申請的優先權利要求是憑藉一項較早的申請而提出，則其後的申請中的權利要求的標的事項須在優先權文件中明確或根本地披露，包括對擅長有關技術的人而言屬隱含的任何特徵。

1.66 當在一項原授專利或短期專利申請中聲稱具有優先權時，過往的申請所擬定的權利要求不需包含聲稱具有優先權的發明的所有要素。只要該項過往的申請的文件，在整體上明確地披露了該發明的要素，則該發明其後的專利申請仍可獲批予優

先權（條例第 37E(5)（就原授標準專利申請而言）及 111(5)（就短期專利申請而言）條）。

- 1.67 明確地披露這一要求所指的是，如果有關要素僅僅以廣泛和籠統的措辭暗示或提及，是不足夠的。關乎某特徵的某詳細體現的權利要求將不能基於優先權文件對該特徵僅為概括的提述而具有優先權。另一方面，文字記載或敘述方式上的完全一致是不必要的。根據合理評估，只要有關權利要求的所有要素的組合實質上獲披露，便已足夠。

### 多項優先權

- 1.68 可就一項專利申請聲稱具有多項優先權，且如屬適當的話，可就該項申請中的任何一項權利要求聲稱具有多項優先權（條例第 11B(5)(c)（就轉錄標準專利申請而言）、37E(2)（就原授標準專利申請而言）及 111(2)（就短期專利申請而言）條）。
- 1.69 如有人就一項原授標準專利申請或短期專利申請聲稱具有多項優先權，則自優先權的日期起計的時限，須自最早的優先權的日期起計（條例第 37E(3)（就原授標準專利申請而言）及 111(3)（就短期專利申請而言）條）。
- 1.70 如有人就一項原授標準專利申請或短期專利申請聲稱具有一或多項優先權，凡該項申請的要素，已包括在聲稱具有優先權所關乎的過往的一項或多於一項申請中，則優先權利只涵蓋該等要素（條例第 37E(4)（就原授標準專利申請而言）及 111(4)（就短期專利申請而言）條）。

*例如，如果現時的專利申請描述並要求保護的發明的兩個體現（A 和 B），分別是在較早的申*

請 *X* 中披露的 *A* 和在另一個較早的申請 *Y* 中披露的 *B*，則申請人可以基於上述兩項較早的申請為現時的申請的適當部分聲稱具有優先權，即聲稱體現 *A* 具有申請 *X* 的優先權日期，而體現 *B* 則具有申請 *Y* 的優先權日期。

- 1.71 然而，把多於一份優先權文件結合起來是不被允許的。

例如，如果在現時的專利申請中所聲稱具有的優先權，是基於一項披露特徵 *C* 的較早的申請和另一項披露特徵 *D* 的較早的申請，而包含特徵 *C* 和 *D* 的組合未在上述兩項較早申請中披露，則在現時的申請中對該組合的權利要求僅享有現時的申請本身的提交日期。