

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 9 節：披露的充分性

一般原則

- 9.1 條例第 77 條規定，任何發明的專利申請及專利說明書須披露該項申請及該說明書所關乎的發明，而披露的方式須充分地清楚和完整，足以使擅長有關技術的人能將其實行。
- 9.2 香港特區關於披露的充分性的最重要案例是 SNE Engineering Co. Ltd. 訴 Hsin Chong Construction Company Ltd. [2014] 2 HKLRD 822，該案確認了 Kitchin 法官於 Eli Lilly 訴 Human Genome Sciences [2008] RPC 29 一案中闡述的一般原則：

「有關說明書須清楚和完整地披露有關發明，足以使擅長有關技術的人能將該發明實行。這項必要條件的關鍵要素...是：

(i) 第一步是通過閱讀和解釋有關權利要求來...識別該項發明；

(ii) 就某產品權利要求而言[，]是指製造或以其他方式獲得該產品；

(iii) 就某方法權利要求而言，是指實施該方法；

(iv) 要評估有關披露的充分性，必須根據包括有關說明和權利要求在內的整份說明書；

(v) 有關披露的對象為擅長有關技術的人，而該人可運用其公知常識來補充有關說明書所載的資料；

(vi) 有關說明書所載的資料必須充分，足以讓有關發明可在權利要求涵蓋的整個範圍內實行；

(vii) 有關說明書所載的資料必須充分，足以讓擅長有關技術的人在無須承受過度負擔的情況下實行該項發明。」

- 9.3 要評估披露的充分性，須參照擅長有關技術的人於專利申請提交當日會獲提供什麼資料（*Biogen Inc 訴 Medeva plc* [1997] RPC 1）。
- 9.4 擅長有關技術的人並不會被預期具有創造力，但會被預期具有足夠技術能力。

「[擅長有關技術的人]是有關專利的通常收訊者。他必須被假定為擁有有關技術領域的公知常識，以及必要的技能和專業知識以應用該等常識。他是具有一般技能和智力的人，但不會被預期能夠進行任何發明創造。在某些技術領域，他可能持有學位；但在另一些領域，他只是具有實際經驗的人。此外，如有關領域涵蓋的技術多於一種，該理論上擅長有關技術的人會擁有該等技術，這表示他會具有不只一人的知識。」（Aldous 法官於 *Mentor Corporation 訴 Hollister Inc.* [1991] FSR 557 一案中第 562 頁所言，並於 *SNE Engineering Co. Ltd. 訴 Hsin Chong Construction Company Ltd.* [2014] 2 HKLRD 822 一案被應用）

- 9.5 有關說明須詳述至少一種實施有關發明的方法，並於適當時舉例和提述繪圖（如有的話）（見規則第 31N(2)(g)（就原授標準專利申請而言）及 ~~59(1)(e)~~(2)(f)（就短期專利申請而言）條）。如有關權利要求涵蓋的範圍廣泛，舉述一個例子可能並不足夠，申請人可能須作進一步闡明。

披露不充分的例子

- 9.6 以下例子顯示說明中有關發明的披露之不充分：

- (a) 說明只陳述了某任務及／或設想，或只提出了某願望及／或結果，並未提供任何可供擅長有關技術的人實施的技術方法；
- (b) 說明陳述了某技術方法，但該方法含糊不清，以致擅長有關技術的人不能根據該說明的內容具體實施該方法；

- (c) 說明陳述了某技術方法，但擅長有關技術的人不能透過採用該方法來解決有關發明的技術難題；
- (d) 申請的標的事項是由多個技術方法構成的技術方案，但擅長有關技術的人不能按照該說明的內容實施其中一個技術方法；以及
- (e) 說明陳述了某項具體的技術方案，但未有提供實驗證據，而該方案只能經實驗結果確認才能成立。