

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 10 節：發明的單一性

一般原則

- 10.1 條例第 78(1)(d)條規定，一項專利申請或專利的說明書所載的權利要求必須關乎一項發明，或關乎互有聯繫以組成單一項發明構思的一組發明。後者（即由單一項構思聯繫的一組發明）可構成同一類別或不同類別的多個獨立權利要求。
- 10.2 規則第 53A 條訂明，如某種技術關係存在於多於一項的發明之間，並涉及一個或以上同一或相應的「特別技術特徵」，則該等發明須視為是互有聯繫，以組成單一項發明構思。「特別技術特徵」是界定某項貢獻的技術特徵，而該項貢獻即在整體考慮每項聲稱具有權利的發明的情況下，每項該等發明超越先有技術。相關判斷是根據權利要求的內容來進行的，而有關權利要求則參照說明及繪圖（如有）來詮釋。
- 10.3 在大多數情況下，欠缺單一性是明顯的，而且可在無須考慮先有技術的情況下確立（「先驗」）。然而，在某些情況下，有關判斷只能在考慮先有技術後才可作出（「後驗」）。
- 10.4 在決定某項特定的技術特徵是否構成一項「特別技術特徵」時，應根據該特徵是否使發明具新穎性和創造性來判斷。因此，在評審發明的單一性時，審查員無須理會根據條例第 9B(3)條所引用的文件，因為在判斷某項正被審查的發明是否具創造性時，亦不會考慮該等文件。
- 10.5 一般而言，考慮發明的單一性，只關乎有關申請中的獨立權利要求，而非從屬權利要求。然而，如某項權利要

求形式上看似是一項從屬權利要求，但實質上是一項獨立權利要求，則須為發明的單一性評估該權利要求。此外，如某項獨立權利要求所界定的特徵沒有避開先有技術或該獨立權利要求似乎不具可享專利性，則須考慮所有從屬於該權利要求的各項權利要求之間是否具發明的單一性。

關乎發明單一性的例子

不同類別的權利要求的組合

10.6 不同類別（例如方法、產品、用途及裝置）的權利要求的組合中的發明的單一性，會按不同個案的具體情況來裁定，當中會考慮到個別個案的是非曲直。

容許同一項申請中包含不同類別的權利要求的組合的例子：

- (a) *除就某特定產品提出的一項獨立權利要求外，還有就某種專用於製造該產品的方法提出的一項獨立權利要求，以及就該產品的某項用途提出的一項獨立權利要求；*
- (b) *除就某特定方法提出的一項獨立權利要求外，還有就某種專為實施該方法而設計的裝置或途徑提出的一項獨立權利要求；*
- (c) *除就某特定產品提出的一項獨立權利要求外，還有就某種為製造該產品而特別改造的方法提出的一項獨立權利要求，以及就某種專為實施該方法而設計的裝置或途徑提出的一項獨立權利要求。*

馬庫什權利要求

- 10.7 馬庫什權利要求，是為某項發明的一項或一項以上特徵而提出功能等同實體的權利要求的一種途徑，此等權利要求最常用於提述以下發明：與由帶有「R 基團」的核心結構所組成的化合物相關的發明。「R 基團」代表一系列可能相似或技術上等同的可選擇要素，這些要素連接於核心結構，並保留相同特性，例如生物活性。
- 10.8 馬庫什權利要求在香港特區可獲接納，因這類權利要求曾於本地上訴法院的 *Bristol Myers Co and Others 訴 Beecham Group Ltd* [1968] HKLR 70 一案中成功獲強制執行：當時的香港最高法院在該案中裁定，海他西林（氨苄西林的丙酮加合物）的進口侵犯了具馬庫什權利要求的氨苄西林專利的案情，其表面證據成立。
- 10.9 如可選擇要素的性質相似，須視為已符合技術上相互關聯的要求，以及規則第 53A 條所訂明關於同一或相應的特別技術特徵的要求。作為指引，《關於專利合作條約下的國際查檢及初步審查的指引》（下稱「《專利合作條約指引》」）訂明，如有關化合物符合下列準則，須視為性質相似：
- (a) 所有可選擇要素具有共同的特性或作用；以及
 - (b) 具有共同的結構，即所有可選擇要素共同享有一個重要的結構性元素，或在共同的結構不能成為統一準則的情況下，所有可選擇要素屬於與該項發明有關的技術領域中公認的同一化合物類別。
- 10.10 《專利合作條約指引》亦訂明，一項馬庫什權利要求的可選擇要素可以分為不同類別，這一點本身不應被視為理據，以據之裁定有關權利要求欠缺發明的單一性。如果能證明相對先有技術而言，至少一個馬庫什可選擇要素不具新穎性，本處的審查員便會重新考慮發明的單一性的問題。然而，重新考慮該問題並不意味着必須要以發明欠缺單一性為由而提出反對。

中間體和最終產物

10.11 就中間體和最終產物而言，「中間體」一詞意指中間或起始產物。透過一種物理或化學變化的方式，這些產物具有被用於生產最終產物的能力，而該產物在變化過程中會失去其本質。

10.12 中間體和最終產物如符合以下兩項條件，會被視為具有發明的單一性：

(a) 中間體和最終產物具有相同的基要結構元素，即：

(i) 中間體和最終產物的基本化學結構相同，或

(ii) 兩種產物的化學結構在技術上密切相關，中間體把某基要結構元素納入最終產物，以及

(b) 中間體和最終產物在技術上相互關聯，意即最終產物是直接由中間體製造的，或是從少數具有相同基要結構元素的中間體分離出來的。

10.13 即使中間體和最終產物的結構未知，兩者之間亦可視為具有發明的單一性，例如在結構已知的中間體與結構未知的最終產物之間，或在結構均為未知的中間體與最終產物之間，均可如此視之。在這些情況下，應有充分證據，才可引導人們斷定中間體與最終產物是在技術上密切相關，例如中間體和最終產物具有相同的基要元素，或中間體把某基要元素納入最終產物。

10.14 在決定應否就發明的單一性提出反對時，《專利合作條約指引》列明其他須考慮的因素以作進一步指引之用：

(a) 就使用不同的中間體以不同的方法製備最終產物而言，只要這些中間體具有相同的基要結構元素，便可就該等中間體提出權利要求。

- (b) 在使用中間體製備最終產物的過程中，兩者會因為在該過程中產生另一不新穎的中間體而被視為不具有發明的單一性。
- (c) 如就用於最終產物的不同結構部分的不同中間體而提出權利要求，發明的單一性不應視為存在於該等中間體之間。
- (d) 如中間體和最終產物屬於化合物家族，則每個中間化合物應與要求保護的最終產物所屬的化合物家族的其中一員相對應。然而，某些最終產物在中間體所屬的化合物家族中可能沒有相對應的化合物，因此該兩個化合物家族無須絕對等同。

10.15 只要發明的單一性可運用上述詮釋原則確認，即使中間體除可用於生產最終產物外，亦展示其他可能產生的效果／效應或作用，也不應影響審查員就發明的單一性所作的決定。

10.16 每當發現一項專利申請的發明欠缺單一性時，本處審查員會要求申請人對申請進行修訂，或提交一或多項分開申請，以符合發明的單一性的規定。

10.17 《專利合作條約指引》第十章載列關於發明的單一性原則的應用示例供進一步參考。