

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 11 節：重複授權

一般原則

11.1 根據於 2019 年 12 月 19 日生效的《2016 年專利（修訂）條例》，同一發明人的同一發明不能獲批予兩項專利（見條例第 37U(3)(e)（就一項原授標準專利申請的實質審查而言）及 127C(2)(g)條（就一項短期專利的批予後實質審查而言）），以確保不會重複授權。

11.2 就這方面而言，本處的審查員須信納：

- (a) （在對一項原授標準專利申請進行實質審查時）該原授標準專利申請並非符合以下描述的兩項有關專利申請¹的其中一項；
 - (i) 該兩項專利申請，是就同一發明人的同一發明而提交的；及
 - (ii) 該兩項專利申請有相同的關鍵日期；
- (b) （在對一項短期專利進行批予後實質審查時）該短期專利並非符合以下描述的兩項專利的其中一項：
 - (i) 該兩項專利，是就同一發明人的同一發明而獲批予的；及
 - (ii) 該兩項專利有相同的關鍵日期。

¹有關專利申請指 —

(a) 待決的專利申請；或
(b) 導致某項專利獲批予的專利申請，而該項專利是有效的（條例第 37U(6)條）

同一發明

11.3 兩項有關專利申請／兩項專利中的「同一發明」一般是指該等申請／專利包含—

- (a) 具有相同特徵的權利要求；或
- (b) 使用不同措辭，但實質上具有相同範圍的權利要求。

11.4 在考慮「同一發明」的問題時，須視乎每宗案件的獨立和從屬權利要求的內容。

例子

如果兩項專利申請（就同一發明人的同一發明而提交）的說明部分都與一種產品和一種製造該產品的方法有關，但其中一項申請包含該產品的權利要求，而另一項申請包含該方法的權利要求，則重複授權的反對意見不會因而提出。

相同的關鍵日期

11.5 「相同的關鍵日期」這一元素是指相同的當作提交日期、提交日期或優先權日期（視情況而定）。

同一發明人

11.6 「同一發明人」是指—

- (a) 兩項有關專利申請／兩項專利具有相同發明人，不論有關專利申請人或所有人（視屬何情況而定）是否相同；以及

- (b) 兩項有關專利申請／兩項專利具有至少一個相同的發明人。

例子

申請一有發明人甲和乙，申請二有發明人甲，及申請三有發明人甲和丙。三項申請皆會被視為具有共同發明人甲，並且在其他的相關元素（即同一發明和相同的關鍵日期）同時存在於三項申請時，重複授權的反對意見可因而提出。

克服重複授權的反對意見

- 11.7 申請人或所有人在有些情況下可以克服重複授權的反對意見，如可通過修訂有關專利申請／專利之一（須遵守條例第 103 條的修訂要求）來區分有關發明，或選擇繼續進行其中一項有關專利申請並放棄／撤回另一項有關專利申請。然而，由於專利的放棄不具追溯力，就某重複授權的反對意見所援引的已獲批予的專利而言，不能藉放棄該專利來克服該反對意見（*IBM Corporation (Barclay and Bigar's) Application* [1983] RPC 283）。