

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 12 節：權利要求的解釋

目的為本的解釋

- 12.1 根據條例第 76(1)條，凡已就某項發明提交專利的申請或已就某項發明批予專利，則除文意另有所指外，該項發明須視為屬該項申請或該專利的說明書的權利要求中所指明並按該說明書所載的說明和任何繪圖予以解釋者，而由該專利的申請或專利所賦予的保護的範圍亦須據此予以決定。
- 12.2 除非在特定個案中（即單從理解一項權利要求時，可通過明確的定義或其他方式，清楚地看出該權利要求中使用的詞語所賦予的某個特殊涵義），在理解每項權利要求時，應給予有關詞語以下的涵義和範圍：一名擅長有關技術的人會賦予的通常涵義和範圍。
- 12.3 條例第 76(3)條為詮釋一項專利的說明書中的權利要求提供進一步指引，即條例第 76(1)條不應按以下兩種意義的任何一種解釋 —
- (a) 在一方面，意味着由某專利所賦予的保護範圍，須理解為在權利要求中所使用的字句的嚴格的和字面上的涵義所界定的保護範圍，而說明和繪圖的字句只為解決在該等權利要求中發現的含糊之處而引用；或
 - (b) 在另一方面，意味着權利要求只作為一項指引，而由某專利所賦予的實際保護的範圍，可擴大至該專利持有人（從一名擅長有關技術的人對上述說明和繪圖的考慮角度來看）曾預期的範圍，

反而須解釋為界定介乎上述兩個極端之間的某一情況，該情況將對該專利的所有人的公平保護和對第三者而言的合理程度的明確性，予以結合。

- 12.4 專利註冊處處長認為，條例第 76(3)條所述之解釋原則亦適用於解釋一項專利申請的說明書中的權利要求。據此，本處的審查員會給予一項專利申請或專利的說明書一個目的為本的解釋，並考慮到有關發明的目的或功能，而並非一個純粹字面上的解釋（參見英國上議院在 *Catnic Components Ltd. 訴 Hill & Smith* [1982] RPC 183 一案中所作出的決定，此案在隨後的兩宗香港特區案件中被引用和認可，分別是 *Improver Corporation and another 訴 Raymond Industrial and another* [1990] 2 HKC 28 及 *SNE Engineering Co. Ltd. 訴 Hsin Chong Construction Co Ltd. and another* [2014] HKCFI 552（最後述的案例被上訴庭維持和確認）。英國上議院在 *Kirin-Amgen 訴 Hoechst Marion Rousell* [2005] RPC 9 一案中的判決亦已確認，有關說明書會按照該說明書針對的讀者所理解的意義予以詮釋；該英國案例已被香港特區原訟法庭在 *SNE Engineering* 一案的判決中引用和認可：

「就一項專利的說明書而言，該說明書理論上的讀者是擅長有關技術的人…… [該人] …以該技術領域的公知常識來理解該說明書… [及] …以基於該說明書的目的是為說明和劃定一項發明的假定，來理解該說明書 – 這是專利持有人對新產品或新方法所持有的一個實用想法 – 而不是一本數學或化學教科書或一張化學品或硬件的購物清單。這種洞察力正是『目的為本的解釋……』的核心。」

開放式及封閉式的權利要求

- 12.5 本處的審查員在評估一項發明的新穎性或創造性時，會考慮該發明的相關權利要求使用了哪種過渡詞，例如「由…組成」、「包括」、「其特徵為」或「主要由…組成」。

- 12.6 過渡詞有兩種：開放式及封閉式。

- (a) 開放式過渡詞並不豁除任何附加、未列舉的元素或方法步驟，即它們是具包含性而非排除性的（舉例來說，若某項權利要求敘述了「包括甲、乙和丙的產品」，這項權利要求可以解釋為包括以下的先有技術，且相對該先有技術缺乏新穎性：一項披露了一種具有甲、乙、丙和丁及任何附加特徵或元素的產品的先有技術）。「包括」、「包含」、「含有」、「主要由...組成」及「其特徵為」等過渡詞通常被詮釋為屬開放式的過渡詞。
- (b) 與開放式過渡詞相反，封閉式過渡詞將權利要求的範圍只限制於具體敘述的元素，即有關權利要求只涵蓋指定的元素（舉例來說，若某項權利要求敘述了「由甲、乙和丙組成的產品」，這項權利要求不可以解釋為包括以下的先有技術，同時相對該先有技術具新穎性：一項披露了具有甲、乙、丙和丁或任何其他附加特徵或元素的產品的先有技術）。「由...組成」、「由...構成」、及「餘量為...」等過渡詞通常被詮釋為屬封閉式的過渡詞。

由方法來界定產品的權利要求

- 12.7 一項由方法來界定產品的權利要求，是藉有關產品的製造方法來界定該產品（例如「通過方法 Y 獲得的產品 X」）。不論這種權利要求是否使用了「獲得的」、「可獲得的」、「直接獲得的」或同等用語，該種權利要求應解釋為以產品本身為對象的權利要求，而該產品具有從相關權利要求所記載的製造方法獲得的特徵，而非一項以該製造方法本身為對象的權利要求。
- 12.8 因此，只有當所聲稱具有權利的產品本身符合有關可享專利性的要求，並且除了藉其製造方法來界定該產品以外，不可能界定有關產品時（即在沒有物理、化學或生物方法來區分有關產品與先有技術的時候），一項由方法來界定產品的權利要求才可被允許。
- 12.9 另一方面，若存在令人滿意的替代選項（即可以用一種物理、化學或生物方法）來界定有關產品，一項由生產方法來界定該產品的權利要求會被視為不清楚。該種權

利要求亦不會僅因有關產品是以新方法製造此一事實而被視為新穎。