

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 4 節：可享專利性的豁除

一般原則

- 4.1. 條例第 9A(2)條明文豁除下列標的事項及活動視作發明的可能性（統稱「被豁除事項」）：
- (a) 發現、科學理論或數學方法；
 - (b) 美學上的創作；
 - (c) 用以實行智力活動、進行遊戲或進行業務的計劃、規則或方法，或用於電腦的程式；及
 - (d) 呈示資料。
- 4.2. 然而，上述豁除受限於條例第 9A(3)款，即該豁除只在任何專利或專利申請與被豁除事項本身有關的範圍內才適用。換句話說，若一項權利要求僅為一項被豁除事項時，即不具可享專利性。

例子

若某項權利要求在使一件物品具美學效果的同時，亦為解決某技術難題帶來技術貢獻，則該權利要求不算是不具可享專利性。

- 4.3. 一項專利申請的標的事項有時可能涉及至少兩個被豁除事項或活動之間的相互作用。在這種情況下，當該標的事項不完全落入任何一個被豁除事項的範圍內，但完全落入兩個或以上的被豁除事項的範圍內，則該標的事項的可享專利性仍會被豁除（見 *Raytheon Company 訴 Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks* [2007] EWHC 1230 (Pat)）。

- 4.4. 審查員應根據每宗案件的事實以裁定一項專利申請是否涉及任何被豁除事項。在這方面，本處的審查員一般會採納英國上訴庭於 *Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd Macrossan's Patent Application* [2007] RPC 7（「Aerotel/Macrossan」）一案中採用的四步方法：
- (a) 恰當地解釋權利要求；
 - (b) 識別實際貢獻；
 - (c) 詢問該貢獻是否僅落入被豁除事項的範圍內；以及
 - (d) 查看該實際或聲稱的貢獻實際上是否屬技術性質。
- 4.5. Aerotel/Macrossan 一案所採用的方法的**第一步**要求對有關權利要求作出恰當解釋，而該解釋是根據一般原則作出，例如 *Kirin-Amgen Inc 訴 Hoechst Marion Roussel Ltd* [2005] RPC 9 一案所確立的原則（見本指引第 12.4 節）。
- 4.6. 基本上，Aerotel/Macrossan 一案的方法的**第二步**是思量發明人令人類知識有何增進。Jacob 法官就如何識別權利要求的實際貢獻，概述了下列考慮因素：

「第二步—識別貢獻—是比較困難的。你如何評估貢獻？Birss 先生指出，有關方法是可行的—這是事關判斷的工作，可能涉及所聲稱解決的問題、有關發明如何運作，以及該發明的好處為何等事宜。發明人確實令人類知識有何增進，可能最適合用來總結這步驟。有關方法涉及審視實質內容而非形式—這肯定符合立法者的意圖。」
（*Aerotel/Macrossan* 一案的判詞第 43 段）

- 4.7. 因此，在評估某項發明的貢獻時，先有技術的相關知識當可發揮一定作用。
- 4.8. 考慮權利要求的「實質內容而非形式」來看其有否披露任何實際貢獻，意味著該實際貢獻不受權利要求的字面意思約束。

例子

在一項與電腦程式相關的專利申請中，單以特定方式編程的電腦硬件作為權利要求的標的事項，本身並不一定意味著該權利要求實質上披露了任何技術貢獻。

4.9. 在識別涉案發明的貢獻後，Aerotel/Macrossan 一案的方法的**第三步**就是裁定有關貢獻是否完全落入被豁除事項「本身」的範圍內。

4.10. 如果有關權利要求在 Aerotel/Macrossan 一案的第三步已被豁除，則 Aerotel/Macrossan 一案的方法的**第四步**（查看該權利要求的實際或聲稱的貢獻實際上是否屬技術性質）實際上可能沒有必要，因為一項新穎或具創造性的被豁除事項的技術貢獻不視為屬技術性質。

被豁除事項

發現及科學理論

4.11. 「發現」是指確證自然界中現存事實的新發現，該等發現不屬可享專利的發明。

例子

有關鹵化銀的感光性能的發現，不屬可享專利的發明。然而，如將這項性能付諸實際應用，便可能構成一項可享專利的發明。因此，感光攝影底片的製造方法（鹵化銀感光性能的實際應用）和感光攝影底片本身都屬於可被授予專利的標的事項。同樣地，從自然界提取且被發現具有治療效果的物質（例如抗生素），亦屬可享專利的發明。

4.12. 在 *Genentech Inc's Patent* [1987] RPC 553 一案中，Whitford 法官就發明與發現的分別作出以下解釋：

「你不可就一項發現申請專利，這是一項廣被接納的法律原則，但如你在這項發現的基礎上告知人們如何有效地使用該發現，這便有可能成為一項可享

專利的發明。即使在作出發現後，這項發現如何可被有效地利用是相當明顯的，我也認為這個說法是對的。讓我舉一個例子：你發現一條以某種方式處理的鐵總是指向北方。儘管你可以使用此發現來製作一種測向儀器是明顯的，你仍可能根據你的發現為該儀器獲得專利。」

4.13. Genentech Inc's Patent 一案中的方法，為 Kirin-Amgen Inc 訴 Hoechst Marion Roussel [2005] RPC 9 一案所採納；在該案中的上議院認為，一個基因的脫氧核糖核酸序列本身並非發明（其作用被認為是提供信息而已），但該基因的提取和分離方法及通過該方法獲得的材料均屬可享專利的發明。

4.14. 科學理論是一種更具普遍性的發現，故上述適用於發現的原則也同樣適用於科學理論，即科學理論的應用屬可享專利的發明。

例子

半導體性理論不屬可享專利的發明，但應用該理論的半導體裝置和製造這些裝置的方法屬可享專利的標的事項。

數學方法

4.15. 有關「數學方法」的涵義，T0208/84 一案提供了有用的指引。在該案中，歐洲專利局上訴委員會把數學方法界定為一種「運用在數字上並以數字形式提供結果」的方法。

4.16. 數學方法本身不屬一項可享專利的標的事項，但若有關方法的實際應用可提供技術貢獻，則屬可享專利的發明。在 T0208/84 一案中，歐洲專利局上訴委員會認為，所聲稱具有權利的軟件處理方法通過實施某數學方法來改善數碼影像，在技術方面有所貢獻，因此屬可享專利的發明。

美學上的創作

- 4.17. 美學上的創作是指通過形狀或設計來影響人們對空間、顏色或聲音的（美學）感知的創作。如所聲稱具有權利的發明僅具有這種效果，則該發明不屬技術性，亦因而不屬可享專利的發明。
- 4.18. 如果權利要求中的特徵僅涉及美學或藝術效果，則上述可享專利性的豁除適用。若對顏色和其他美學手段的使用至少可達到一個技術目的，則所聲稱具有權利的發明屬可享專利的發明。所聲稱具有權利的發明所取得的成果的性質具決定性作用。

例子

輪胎胎紋的圖案可具有美學方面和在改進排水上的技術方面的效果。然而，如果該輪胎的某特定顏色僅達到一個美學目的，則這個目的本身不論在產品還是方法的權利要求中，都不屬可享專利的發明。

用以實行智力活動的任何計劃、規則或方法

- 4.19. 用以實行智力活動的計劃、規則及方法涉及向人的思想發出指示，不會為大自然帶來影響。但這些計劃、規則及方法必須經由人的思想轉變為一些對自然有影響的事物。

例子

- (a) 用於整理數據或文件的規則
- (b) 設計產品的方法

- 4.20. 法院已在 *Halliburton Energy Services Inc's Applications* [2012] RPC 12 一案中裁定，智力活動的豁除應作狹義詮釋，即該豁除不適用於只不過是能夠以人類智力實行的計劃、規則及方法。換句話說，智力活動的豁除僅涵蓋「純粹以人類智力」實行的計劃、規則及方法。因此，舉例來說，若涉案權利要求中的方法能

以人類智力實行但實際上以電腦實施，則不會作為智力活動被豁除，儘管有關權利要求仍然可能落入電腦程式此一被豁除事項的範圍內（見本指引的第 4.28 – 4.33 節）。

用以進行遊戲的任何計劃、規則或方法

4.21. 在 *IGT 訴 The Comptroller General of Patents* [2007] EWHC 1341 (Ch) 一案中，Warren 法官對「遊戲」的意思作出以下判斷：

「在真實世界中，遊戲（一般）都可以用言語來描述，其規則亦可以書面形式列出。遊戲的規則並不限於規定玩家可做或不可做的事情；一些規則可能會為遊戲設定實體限制。因此，大多數運動的規則會列出關於實體位置的規則（例如運動場地或球場的大小、球或球拍的大小），以及進行運動的規則（例如在什麼情況下與球的互動獲允許，以及越位、得分等規則）。有些與遊戲有關的計劃或方法可能不構成規則的一部分（例如，旨在提高玩家勝算的撲克牌遊戲方法）。在這些情況下，最直接的方法是識別遊戲的規則，因為遊戲是由其規則界定的。此外，一旦遊戲的規則已經訂定，玩家即可研發出成功的策略(玩法)，以便在進行遊戲時佔上風。」

4.22. *IGT* 一案亦論及虛擬世界的遊戲，認為這類遊戲與列為被豁除事項的電腦程式有很大的重疊。

「在虛擬世界中，事情可能會有所不同。模仿現有的遊戲及發明新的遊戲都是可能的。就模擬遊戲而言，有人可能會爭辯 ... 模擬遊戲的規則與真實遊戲的規則相同，而有關電腦程式在僅僅反映這些規則的情況下，應落入電腦程式此一被豁除事項的範圍內。」

4.23. 遊戲的可享專利性，應根據用於其他被豁除事項的一般準則進行評估。

例子

法院於 IGT 一案中（該案涉及與博彩遊戲器具有關的四宗專利申請）裁定，識別出的貢獻僅為對用以進行遊戲的計劃、規則或方法此一領域的現有技術所作的貢獻，並沒有產生一種新的機器或工具，用以進行遊戲。

用以進行業務的任何計劃、規則或方法

- 4.24. 業務方法此一被豁除事項並不僅限於抽象事宜或已完成的交易，還包括行政與管理上的構思。在 Aerotel / Macrossan 一案中，複式記帳法和使用「收文」、「發文」和「太難」三種不同文件盤的構思被引述為業務方法的例子。
- 4.25. 業務方法的可享專利性，應根據用於其他被豁除事項的一般準則進行評估。因此，若某標的事項僅以一套業務規則區分，本處的審查員會對其可享專利性提出反對。另一方面，若某標的事項的實際或聲稱的貢獻屬技術性質，則即使該事項被用於業務上，本處的審查員也不會視之為一種用以進行業務的方法本身。
- 4.26. 純粹的業務方法本身並非可享專利的事項，而此一被豁除事項很多時與作為另一被豁除事項的電腦程式重疊。在 Halliburton Energy Services 一案中，Birss 法官注意到，如使用電腦來實施業務方法，要分析有關的案件可能會有困難，因為可能涉及電腦程式和業務方法這兩類被豁除事項的結合：

「若只查問涉案發明是否具有技術效果或技術貢獻，有關業務方法的案件可能難以分析。箇中原因是電腦本身明顯屬技術性質。因此，當某業務方法是在電腦上實施時，專利持有人便有很多論點可據以辯稱，其發明帶來技術效果或技術貢獻。例如，該專利持有人可辯稱，電腦是一個較以往更快速及更有效率的電腦化帳目管理者，而這肯定是其帶來的技術效果或技術進步。這個說法在某種程度上是對的，但法律一直堅決把這些事項豁除在可享專利性的範

圍外。這意味著一些顯而易見的技术效果並不一定使一項發明享有專利。」

- 4.27. 因此，一個用以進行業務的方法可能改進先前的方法此一事實是無關重要的，因為業務方法此一被豁除事項是通用的，即該等質量上的因素都不會改變該事項的本質，故不在考慮之列。該豁除並不區分用以進行業務的方法的形式。

用於電腦的任何程式

- 4.28. 條例第 9A 條的作用是豁除電腦程式「本身」的可享專利性。據此，提供技術貢獻的電腦程式不會被豁除，因為該程式並不單單是電腦程式本身。

在 *Halliburton Energy Services* 一案中，Birss 法官總結了與電腦程式此一被豁除事項相關的原則：

「一台被編程執行一項任務，對現有技術作出技術貢獻的電腦，本身屬一項可享專利的發明，並可構成一項專利申請的權利要求。... 如果有關系統執行的任務本身屬於被豁除事項，且不具備任何其他可享專利的事項，則該發明不屬可享專利的發明。」

- 4.29. 像其他被豁除事項的情況一樣，本處的審查員會採納 *Aerotel/Macrossan* 一案的方法，以其作為判定涉案發明是否與電腦程式「本身」相關的起點。在應用該方法及如屬適當時，本處的審查員亦可參照 Lewinson 法官在 *Autonomy Corp Ltd's Patent Application* [2008] RPC 16 一案中總結的下述原則：

「(i) 電腦程式並非只是一組向電腦發出的指令，更可包括促使電腦執行該程式的媒介（例如磁碟或唯讀光碟）（*Aerotel*）或一台已被編程的電腦（*Cappellini*¹）；

(ii) 然而，從可享專利性的範圍豁除的不是一個電腦程式，而是一個電腦程式『本身』。因此，僅因

¹ *Cappellini's Application; Bloomberg LLP's Application* [2007] F.S.R. 26.

權利要求涉及電腦程式此一事實，未必會使有關發明失去可享專利性 (*Astron Clinica*²)；

(iii) 為決定一個電腦程式是否因其『本身』是一個電腦程式而被豁除在可享專利性的範圍外，必須考慮涉案發明的實質內容 (*Cappellini*)；

(iv) 如果所聲稱的貢獻獨立於其是否由電腦實施而存在，並體現在電腦以外的技術方法這個層面上，則該貢獻並非是一個電腦程式本身 (*Gale*³; *Raytheon*⁴)；

(v) 即使通過電腦實施有關貢獻是唯一切實可行的方法，上述原則也適用 (*Raytheon*)；

(vi) 如果有關貢獻需要新的硬件或新的硬件組合，或由一台更好的電腦構成，或解決電腦功能方面的技術問題，則該貢獻不太可能是一個電腦程式本身 (*Aerotel*; *Raytheon*)；

(vii) 另一方面，如果新的硬件是由一個已知媒介上的電腦程式構成，那麼單單以新的硬件作為驗證準則並不足夠 (*Aerotel* 對 *Gale* 的評論)；

(viii) 僅僅是某電腦程式成功減少處理器的負載，或節約使用電腦的記憶體，或更有效地利用電腦資源等事實，並不等於造就了一台更好的電腦，因此其所屬的類別仍是電腦程式本身 (*Aerotel* 對 *Gale* 的評論; *Raytheon*)；

(ix) 若有關效果純粹由運行電腦程式帶來，則該程式仍在被豁除事項之列 (*Aerotel*)；

(x) 對儲存在電腦（無論是使用中的電腦還是遠程電腦）的數據的操控，不太可能會產生一項不論其是否由電腦實施都獨立存在的貢獻 (*Bloomberg*⁵)；

² *Astron Clinica Ltd* 訴 *Comptroller-General of Patents, Trade Marks and Designs* [2008] R.P.C. 14.

³ *Gale's Application* [1991] R.P.C. 305.

⁴ *Raytheon Co's Application* [2008] R.P.C. 3.

⁵ *Cappellini's Application*; *Bloomberg LLP's Application* [2007] F.S.R. 26.

(xi) 即使所聲稱具有權利的發明不是一個電腦程式本身，我們仍須查問有關貢獻是否屬於其他被豁除事項的範圍。若然屬實，該貢獻便不屬可享專利的事項 (*Oneida*⁶)；

(xii) 在這種情況下，儘管有關貢獻可能被形容為具有技術效果，但這並不是使其可享有專利性的技術效果 (*Shoppalotto*⁷; *Aerotel*; *Oneida*)。」

4.30. 在判定有關的實際或聲稱貢獻實質上是否屬技術性質時，本處的審查員可參照 Lewison 法官在 *HTC 訴 Apple* [2013] EWCA Civ 451 一案中列出的下述指標（僅供參考）：

「(i) 所聲稱具有權利的技術效果是否為在電腦以外施行的方法帶來技術效果；

(ii) 所聲稱具有權利的技術效果是否在電腦架構的水平上運作；也就是說，不管處理的數據或運行的應用程序為何，有關效果是否也會產生；

(iii) 所聲稱具有權利的技術效果會否導致電腦以新的方式運作；

(iv) 有關程式會否使該電腦的運行效率和效用有所增加，從而使其成為一台更佳的電腦 [Lewison 法官於 *HTC 訴 Apple* 一案以別的措詞把 Mann 法官在 *Gemstar-TV Guide International Inc 訴 Virgin Media Ltd* [2009] EWHC 3068 (Ch) 所說的話重新敘述]；

(v) 所聲稱具有權利的發明是否克服了所察覺到的問題，抑或只是規避該問題。」

如果所聲稱具有權利的發明涉及一個電腦程式而未能符合上述全部指標，這是一個好的顯示，該所聲稱具有權利的發明可能只是一個電腦程式本身。

4.31. 一項涉及電腦程式的所聲稱具有權利的發明是否屬於其中一類被豁除事項，應根據每宗案件的實況逐一裁定。本處的審查員會考慮該發明的實質內容而非權利要求的

⁶ *Oneida Indian Nation's Application* [2007] EWHC 954 (Pat).

⁷ *Shoppalotto.com Ltd's Application* [2006] R.P.C. 7.

嚴格字面含義（見 *Astron Clinica Ltd & Ors 訴 The Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks* [2008] EWHC 85）。下列例子都是以電腦實施的發明，並被英國法院裁定為可享專利的發明。這些例子可提供一些指引以供參考：

- (a) 在電腦中取覽動態連結程式庫（DLL）的數據，並使電腦能更可靠及更快速運行的方法— *Symbian Ltd's Application* [2009] RPC 1
- (b) 以電腦模擬鑽頭和被鑽材料的相互作用，改善鑽油井用牙輪鑽頭設計的方法— *Halliburton Energy Services Inc's Applications* [2012] RPC 12
- (c) 通過以下方式加強對電子通訊內容的監控的電子系統：當孩子接觸到不當的電子通訊時，該系統會以短訊或電郵方式通知家長— *Protecting Kids the World Over (PKTWO) Ltd's Patent Application* [2012] RPC 13
- (d) 用以處理在裝置中識別單點和多點觸控的方法，而這方法使編寫應用程序（在裝置上運行的程序）的工作更為容易— *HTC 訴 Apple* [2013] EWCA Civ 451

4.32. 《2013年新西蘭專利法》第11條（該條款同樣把電腦程式本身的可享專利性豁除）所述的一個以電腦實施並可享專利的發明實例（嵌入實體裝置的軟件）亦可供參考：

「一項申請中的權利要求就現有洗衣機的使用提供了一個更好的洗衣方法。該方法通過一張插入洗衣機的電腦晶片上的電腦程式來實施。有關電腦程式控制洗衣機的運作。該發明的施行不涉及以任何方式對洗衣機作出實質性的改動。

[新西蘭知識產權局] 專員認為，該發明的實際貢獻在於提供了一種有助改進洗衣機運作的新方式，令衣服洗得更乾淨，且耗電較少。

雖然電腦程式的使用是洗衣機與以往唯一不同之處，但該發明的實際貢獻在於改進洗衣機的運作方式

（而不是電腦程式本身）。電腦程式只是實施該新方法及帶來有關貢獻的途徑。

該發明的實際貢獻不純粹在於其作為一個電腦程式。因此，有關權利要求涉及一項可享專利的發明（即使用新的洗衣方法的洗衣機）。」

- 4.33. 相反，在 Aerotel/Macrossan 一案中，Macrossan 的專利申請由一個用以整合註冊成立一家公司所需文件的自動化方法組成（涉及用戶坐在電腦前與遠程伺服器通訊），由於該標的事項不具備任何運行電腦程式以外的技術貢獻，因此被豁除在可享專利性的範圍外。

資料的呈示

- 4.34. 無論表達方式為何，任何純粹以資料為內容的發明均不屬可享專利的發明。不論發明是以資料的呈示本身（例如通過言語、視像顯示、不同題材的書籍等形式）為其權利要求，或有關資料的呈示涉及實體設備的使用，此一豁除均適用。
- 4.35. 香港特區原訟法院確認，一項所聲稱具有權利的發明如不純粹以資料本身為其特徵，便可能不落入該被豁除事項的範圍內；例子為一項彩色電視信號的權利要求，其本質上包含一電視系統的技術特徵，而該系統使用彩色電視信號（Koninklijke Philips Electronics N.V. 訴 Wealthful Technology Ltd. [2002] HKEC 740）。
- 4.36. 因此，有關資料的呈示如具備新的「技術特徵」，便可能不落入該被豁除事項的範圍內。Mann 法官於 Gemstar-TV Guide International Inc. 訴 Virgin Media Limited [2010] RPC 10 此一權威案件中確認了這點：

「...資料的呈示如在資料本身及其交付外，還具備新的技術特徵，便可能是可享專利的發明。這是有關資料的內容或其純粹交付與該材料加上一些交付方面的附加技術特徵的對比。這方法與電腦程式方面的法律一致...。」

其他豁除

公共秩序或道德

- 4.37. 條例第 9A(5)條明文規定，凡任何發明的公布或實施是會違反公共秩序或道德的，均不屬一項可享專利發明。
- 4.38. 專利註冊處處長如認為基於條例第 9A(5)條，某項轉錄標準專利申請的標的發明不屬可享專利的發明，可行使條例第 37 條賦予的權力，拒絕根據條例第 20(1)條將任何指定專利申請記錄，或拒絕根據條例第 27 條將任何指定專利註冊。
- 4.39. 同樣地，處長如認為基於條例第 9A(5)條，某項發明不屬可享專利的發明，可根據條例第 124 條拒絕就該發明批予短期專利。
- 4.40. 一項發明的公布或實施會否被視為違反公共秩序或道德，應根據每宗案件的案情客觀地裁斷。需要謹記的是，什麼發明會被視為違反公共秩序或道德，可隨社會態度的變化而改變。
- 4.41. 在 T 356/93 一案中，公共秩序的概念被認為是包括公共安全和對個人作為社會一部分的人身安全的保護，亦包括對環境的保護。
- 4.42. 就違反道德而言，一方面是一種僅僅令人厭惡的行為（該等行為不會被視為違反道德），另一方面是一種足以令人憤慨，或相當可能嚴重損害現有的宗教、家庭或社會價值而足以受到譴責的行為（該等行為會被視為違反道德）；兩種行為是不同的，須予以區分。後者所指的憤慨或譴責須來自公眾當中可予辨識的某部分人；而引起公眾當中小部分人較大程度的憤慨或譴責，以及引起公眾當中較大部分人較小程度的憤慨或譴責，同樣可以達到此門檻。
- 4.43. 在做出該等裁決時，本處的審查員一般會應用「一名思想正確的公眾人士」這觀念。在這一點上，一名思想正確的公眾人士本身縱使並不感到憤慨，但仍能客觀地評估是否有人刻意以涉案發明在相關類別的公眾人士當中引起「憤慨」或「譴責」。換句話說，審查員本身是否認為該發明可以接受並不重要。

- 4.44. 條例第 9A(5)條包含一項但書，就是任何發明的實施不得只因其被在香港特區施行的任何法律所禁止而當作違反公共秩序或道德。

例子

即使某產品在香港特區的使用是不合法的，但該產品可以在香港特區合法製造並出口到可合法使用的國家。然而，本處的審查員在決定是否根據條例第 9A(5)條拒絕一項為與該產品一項所聲稱具有權利的發明而提出的專利申請時，一條禁止該產品於香港特區出售或使用的法律或規例的存在可能是須予以考慮的關鍵事實。

植物或動物品種及基本上屬生物學的方法

- 4.45. 根據條例第 9A(6)(a)條，若有關發明為一個植物或動物品種，則不屬可享專利的發明。然而，若有關發明的權利要求不限於某特定植物或動物品種，則可獲准享有專利。
- 4.46. 雖然植物品種不屬可享專利的發明，但《植物品種保護條例》（第 490 章）設立了法律途徑，供植物育種者（或植物品種擁有人）申請所有權，以保障其培育或發現並發展的栽種植物品種。有興趣的人士可向漁農自然護理署的植物品種權利註冊處處長辦事處索取更多資料。
- 4.47. 根據條例第 9A(6)(b)條，用作生產植物或動物的基本上屬生物學的方法，也不屬可享專利的發明。然而，根據條例第 9A(6)(b)條的但書，如有關標的事項是微生物學方法或藉該方法所得的產品，則不在該被豁除事項之列。