

# 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 6 節：說明書

- 6.1 根據條例第 2 條，說明書的定義是，任何根據條例提出的專利申請或任何指定專利申請或國際申請的申請書載有的說明、權利要求和繪圖。在適當的情況下，以下有關說明書的指引適用於任何原授標準專利申請或短期專利申請。

#### 說明書的呈示

- 6.2 在整份專利申請的說明書中的術語及標誌，須保持一致（規則第 31Q(11)（就原授標準專利申請而言）及 62(12)（就短期專利申請而言）條）。
- 6.3 一般而言，所採用的科技詞語、標誌及符號須為在有關範疇內獲普遍接受者（規則第 31Q(9)(d)（就原授標準專利申請而言）及 62(10)(d)（就短期專利申請而言）條）。
- 6.4 凡說明書中載有對重量及計量的提述，它們須以十進制單位表達（規則第 31 Q(9)(a)（就原授標準專利申請而言）及 62(10)(a)（就短期專利申請而言）條）。
- 6.5 其他物理數值須以國際公認的單位表達（規則第 31 Q(9)(b)（就原授標準專利申請而言）及 62(10)(b)（就短期專利申請而言）條）。
- 6.6 說明及權利要求可載有化學式或數學式，但不得載有繪圖（見規則第 31Q(4)(a)和(b)（就原授標準專利申請而言）及 62(9)(a)和(b)（就短期專利申請而言）條）。在述明化學式或數學式時，須使用獲普遍採用的符號、原

子量及分子式（規則第 31 Q(9)(c)（就原授標準專利申請而言）及 62(10)(c)（就短期專利申請而言）條）。

## 說明 – 綜述

- 6.7 說明書的說明部分須對有關發明提供充分的解釋，以便利擅長有關技術的人了解該發明。
- 6.8 若以中文撰寫的說明書，其中所使用的非中文科技詞語應盡可能用中文譯文加以註釋，或用中文予以闡釋，除非該等詞語在有關技術領域廣為人知，例如以「CPU」表示中央處理器。非中文文獻資料的引用，應以原文作出，然後用括號註明中文譯文。
- 6.9 規則第 31N（就原授標準專利申請而言）及 59（就短期專利申請而言）條列明有關說明內容的規定。說明須載有以下部分（如適用）<sup>1</sup>：
- (a) 技術範疇
  - (b) 背景技術
  - (c) 發明的披露
  - (d) 繪圖中附圖的描述
  - (e) 實施發明的具體方法
  - (f) 工業應用

## 說明 – 技術範疇

- 6.10 說明須指明有關發明所關乎的技術範疇（見規則第 31N(2)(a)（就原授標準專利申請而言）及 59(1)(a)（就短期專利申請而言）條）。申請人可以完全或實質上複製獨立權利要求中的先有技術部分，或僅以提述的方式，指明有關發明的技術範疇。一般而言，該具體技術範疇

---

<sup>1</sup> 有關說明須以規則第 31N(2)（就原授標準專利申請而言）或 59(1)（就短期專利申請而言）條指明的方式及次序呈示，但如因該項發明的性質，以不同方式或不同次序呈示能使人較易明白並屬較為簡約的呈示，則不在此限。

會與該項發明（根據國際專利分類表）可被歸入的最低層級有關。

## 說明 – 背景技術

- 6.11 說明須指出盡申請人所知的能視為對理解該項發明有用的背景技術（見規則第 31N(2)(b)（就原授標準專利申請而言）及 59(1)(b)（就短期專利申請而言）條）。本質上，背景技術對理解該項發明及其與先有技術的關係是有用的。說明應盡可能引用以下的文件：反映最接近的先有技術的文件，或與獨立權利要求的前序部分所述的先有技術特徵相對應的技術的文件（有關前序的定義，見下文第 6.28 節；亦可見規則第 31N(2)(c)（就原授標準專利申請而言）及 59(1)(b)（就短期專利申請而言）條）。
- 6.12 在背景技術部分中通常引用的文件可以是專利文件，也可以是非專利文獻，如期刊、雜誌和書籍。在引用文件或加入提述時，申請人可採用以下文件所建議的格式及代碼：WIPO 標準 ST.14（在專利文獻中列入引證參考文獻的建議）、WIPO 標準 ST.3（用以代表國家、其他實體或政府間組織的雙字母代碼的建議標準）及 WIPO 標準 ST.16（用以識別不同種類的專利文件的建議標準代碼）。在任何情況下，有關引用須符合以下要求：
- (a) 引用專利文件時，至少須清楚標明專利文件的來源國及發表編號，最好包括發表日期。
  - (b) 引用非專利文件時，則須清楚標明文件的標題和詳細出處。
- 6.13 背景技術被視為由申請人所披露的先有技術。申請人應注意，切勿在背景技術部分披露其發明。

## 說明 – 發明的披露

- 6.14 說明須以能讓人理解有關技術難題（縱使該難題未被明文述明為技術難題）及其解決辦法的用語，披露該項發明，並述明相對於背景技術而言，該項發明的任何有益

效果（見規則第 31N(2)(d)和 (e)（就原授標準專利申請而言）及 59(1)(c)（就短期專利申請而言）條）。

- (a) 技術難題可通過引述先有技術存在的不足或缺陷來解釋，但不得貶低任何特定的先有技術或作出誤導性陳述。
- (b) 申請人可根據有關權利要求複製該方案的實質特徵，以符合須披露用以解決難題的技術方案的要求。在說明的這個部分，申請人一般會重複或提述獨立權利要求的主體或描述特徵的部分（見下文第 6.28 節權利要求的部分）。

## 說明 – 繪圖中附圖的描述

6.15 說明須簡述在說明中提述的繪圖（如有的話）中的附圖（見規則第 31N(2)(f)（就原授標準專利申請而言）及 59(1)(d)（就短期專利申請而言）條）。

*舉例來說，在說明中對繪圖的提述可以下列方式作出：*

*圖 1 是燃煤鍋爐節能系統的正視圖；*

*圖 2 是圖 1 所示節能系統的側視圖；*

*圖 3 是圖 2 中箭頭 A 方向的向視圖；*

*圖 4 是沿圖 1 中 A-A 線截取的剖面圖。*

## 說明 – 實施發明的具體方法

6.16 說明須詳述至少一種實施該項發明的方法，並於適當時舉例和引述繪圖（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)（就短期專利申請而言）條）。當權利要求覆蓋的保護範圍較寬，說明中可能需要列舉數個實施例子，以符合充分披露的要求（詳情見下文第 9 節 – 充分披露）。如果說明中涉及技術方案的部分已經充分披露對實施發明至關重要的特徵的詳情，在說明的這個部分便不必作重複說明。

## 說明 – 工業應用

6.17 如從該說明或該項發明的性質來看，能將該項發明作工業應用的方法並不明顯，便須在說明中指出該方法（見規則第 31N(2)(h)（就原授標準專利申請而言）及 59(1)(f)（就短期專利申請而言）條）。在大多數情況下，該項發明能作工業應用的方法顯而易見，因此不須明確地說明這點。另一方面，由於基因的序列或部分序列的工業應用可能並不顯而易見，因此須在說明中披露有關發明的工業應用。

## 序列列表

6.18 就涉及核苷酸及氨基酸序列的專利申請而言，序列列表會被視為說明的一部分（見規則第 31ZX(1)（就原授標準專利申請而言）及 73A(1)（就短期專利申請而言）條）。根據《專利合作條約》<sup>2</sup>為呈示專利申請中的序列列表而採用的規定及準則，該序列列表應加插於申請的末處，且須作為說明部分內的一個獨立分部及須進行順序編號（見規則第 31ZX(2)(a)（就原授標準專利申請而言）及 73A(2)(a)（就短期專利申請而言）條）。

6.19 處長可要求申請人以電子形式（可擴充標示語言（XML）檔案格式）提交序列列表的副本（見規則第 31ZX(2)(b)(ii)（就原授標準專利申請而言）及 73A(2)(b)(ii)（就短期專利申請而言）條）。

6.20 在專利申請提交日期後提交的序列列表須附同由申請人作出的陳述，以確認並令處長信納，該列表不載有在該項申請中已披露的序列以外的事項（見規則第 31ZX(4)（就原授標準專利申請而言）及 73A(4)（就短期專利申請而言）條）。

---

<sup>2</sup> 現行的 WIPO 標準 ST.26 的英文版可見於 <https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdf>，並適用於在 2022 年 7 月 1 日當日或之後提交的專利申請。

## 繪圖

- 6.21 繪圖包括流程圖及示意圖，是有用的視覺輔助材料，用以說明有關發明。在可能的情況下，繪圖應指出有關發明的設定，並詳細地解釋該發明。有關申請須載有該說明或權利要求中提述的任何繪圖（見條例第 37L(2)(b)(iii)（就原授標準專利申請而言）及 113(1A)(b)(iii)（就短期專利申請而言）條）。
- 6.22 繪圖及其整體布局和所使用的紙張必須符合規則第 31O（就原授標準專利申請而言）及 60（就短期專利申請而言）條的要求。

## 發明的權利要求

- 6.23 一項發明的權利要求須以有關發明的技術特徵，界定所尋求或給予保護的事項或事宜（見條例第 78(1)(a)條和規則第 31S(2)（就原授標準專利申請而言）及 64(1)（就短期專利申請而言）條）。就這方面而言，權利要求不應包含任何與商業優勢或其他非技術事宜相關的陳述。然而，如陳述指出有關發明的技術特徵如何有別於先有技術中的商業產品，從而有助界定該發明，則可獲允許。
- 6.24 就說明書內的權利要求數目而言—
- (a) （就原授標準專利申請而言）該說明書須載有至少一項權利要求（見條例第 37L(2)(b)(ii)條及規則第 31M(2)(b)(ii)條）；
  - (b) （就短期專利申請而言）說明書須載有一項或多於一項權利要求，但不得超逾兩項獨立的權利要求（見條例第 113(1A)(b)(ii)條及規則第 58(2)(b)條）；
  - (c) 受限於上述法例的要求，在顧及所聲稱具有權利的發明的性質後，一項專利申請的權利要求的數目須屬合理（規則第 31S(7)（就原授標準專利申請而言）及 64(4)（就短期專利申請而言）條）；及

- (d) 如有繁多而重複並屬瑣碎性質的權利要求，處長可提出反對（亦參見指引第 8.10 節）。
- 6.25 如有多於一項權利要求，該等權利要求須以連續的亞拉伯數字編號（見規則第 31S(8)（就原授標準專利申請而言）及 64(4)（就短期專利申請而言）條）。然而，如果權利要求的編號並非阿拉伯數字整數（例如 1a、1b、i、ii、a、b 等），本處的審查員會提出反對。另一方面，單一權利要求並不需要編號。
- 6.26 只有在其標的事項適宜使用列表的情況下，權利要求方可載有列表（見規則第 31Q(5)（就原授標準專利申請而言）及 62(9A)（就短期專利申請而言）條）。
- 6.27 如申請載有繪圖，且如能以聯繫有關權利要求的技術特徵及繪圖的相應特徵的方式使前者更易於理解，則在該等權利要求中述明的技術特徵之後，最好應加上置於括號中的參考標誌；然而，該等參考標誌不得解釋為局限一項權利要求的範圍（見規則第 31S(10)和(11)（就原授標準專利申請而言）及 64(6)（就短期專利申請而言）條）。

### 權利要求的各個部分

- 6.28 根據規則第 31S(3)（就原授標準專利申請而言）及 64(1)（就短期專利申請而言）條，如屬適當，權利要求須以包含以下部分的兩段式撰寫—
- (a) **前序**：該部分作為先有技術的陳述，以指出有關發明的一般技術類別；
- (b) **描述特徵的部分**：該部分冠以「characterized in that」或「characterized by」的詞句或相等意思的中文字或詞句（「其特徵是」或「其特徵在於」），而作為權利要求的主體，該部分述明有關發明中具新穎性且欲獲得有關權利要求保護的技術特徵。

*兩段式權利要求的例子如下：*

*帶有橡皮擦的鉛筆，其特徵是附有燈。\**

( \* 「帶有橡皮擦的鉛筆」是相關的已知先有技術，而「附在鉛筆上的燈」則為所聲稱具有權利的改進。 )

#### 6.29 就前序而言—

- (a) 獨立權利要求須載有此部分，而從屬權利要求則不須。
- (b) 只要不被前序提述的先有技術的特徵與該發明無關，則前序不須提述先有技術的所有特徵。

舉例來說，若有關發明涉及一種照相機，但只有照相機的快門與該發明相關，有關權利要求的前序便沒有必要提述照相機的其他已知特徵，例如鏡頭。

6.30 **描述特徵的部分**應述明與前序提述的技術特徵一併欲獲得該項權利要求保護的技術特徵（見規則第 31S(3)(b)（就原授標準專利申請而言）及 64(1)(b)（就短期專利申請而言）條）。若實質審查顯示，權利要求的主體所述的一個或以上特徵與前序所述的特徵組合在一起為已知的特徵，則本處的審查員可要求申請人把該特徵或該等特徵轉移至**前序**。

6.31 在某些情況下，礙於發明的獨特性質，有關權利要求可能不適合以兩段式呈示，例如，該發明為一種新的化合物或一組新的化合物。歐洲專利局的審查指引列出以下例子，述明這些類型的發明可能會要求以不同的方式呈示，以供參考：

- (a) 由幾個地位等同的已知技術整體組合而成的發明，其創造性只在於該組合本身；
- (b) 一種已知化學方法的改進發明，而其改進之處不在於對該化學方法的增補，例如藉省去某種物質，或以某種物質代替另一種物質而作出改進；以及
- (c) 一個在功能上相互關聯的部件的複雜系統，其創造性在於其中數個部件或其相互關係的變化。