

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

可享專利發明

- 4.1. 條例第 9A(1)條訂明一項可享專利發明必須符合的要求。因此，首先必須有一項「發明」，而如有一項「發明」，該發明必須符合每項可享專利性的條件（即新穎性、創造性及工業應用性）。
- 4.2. 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。
- 4.3. 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。

三步方法

- 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，考慮到 Emotional Perception AI Ltd 訴 Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks [2026] UKSC 3 一案中的指引及論據，本處的審查員一般會採用三步方法。

4.5. 在 Emotional Perception 一案中，英國最高法院裁定 Aerotel Ltd 訴 Telco Holdings Ltd [2007] RPC 7 一案中所採用的方法不應再被採納；而在決定一項所聲稱具有權利的發明（尤其是電腦實施的發明）是否涉及一項合資格「發明」時，法院應採納歐洲專利局擴大上訴委員會在 Bentley Systems (UK) Ltd/Pedestrian Simulation (G1/19) 一案中所認可的「任何硬件」（any hardware）方法。

4.6. 第一步（亦稱為「專利資格門檻」）設定的門檻非常低。此步驟本質上是評估有關標的事項整體而言是否符合條例第 9A(1)條所指的發明，而不落入條例第 9A(2)條所列的被豁除事項。此評估是在不參照先有技術的情況下作出的。條例第 9A(3)條中的「本身」（as such）一詞應被理解為意味著有關標的事項中僅一項技術特徵便足以賦予專利資格。當且僅當所聲稱具有權利的發明不涉及任何技術方法時，本處的審查員才應根據條例第 9A(2) 條提出反對。

例子

一項針對電腦實施發明的權利要求，僅藉提述使用電腦、電腦可讀儲存媒介或其他技術方法，即可避免根據條例第 9A(2) 條被豁除。

4.7. 一旦通過第一重門檻，下一階段就是進行「中間步驟」，以識別權利要求中對該發明（就整體而言）的技術特性有所貢獻或與之互動的特徵。

4.8. 第三步是評估該發明是否新穎，其後就僅對該發明的技術特性有所貢獻或與之互動的特徵，評估其是否包含創造性。有關評估新穎性及創造性的指引，請分別參閱本指引第 1 及第 2 節。

被豁除事項

發現及科學理論

4.9. 「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。

- 4.10. 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。」

- 4.11. 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。

- 4.12. 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

- 4.13. 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。
- 4.14. 數學方法本身不屬一項可享專利的標的事項，但若有關方法涉及使用技術方法（例如電腦），則可能屬可享專利的發明。
- 4.15. 為進行上文第 4.7 節所述的中間步驟，數學方法可透過應用於某一技術領域及／或針對某一具體技術實施方式而作出調整以取得效率增益，從而對發明的技術特性有所貢獻（T 2330/13）。

美學上的創作

- 4.16. 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。
- 4.17. 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。

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

- 4.18. 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

- 4.19. 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。

用以進行遊戲的任何計劃、規則或方法

- 4.20. 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。」

用以進行業務的任何計劃、規則或方法

- 4.21. 凡屬於財務、商業、行政或組織性質的標的事項或活動，均落入用以進行業務的計劃、規則或方法的範圍內。其例子包括銀行、計帳及會計活動、市場推廣及廣告活動、業務研究及規劃，以及為某一業務方法設計工作流程。

用於電腦的任何程式

- 4.22. 關於「電腦」及「電腦程式」的涵意，在 Emotional Perception 一案中，法院認為，電腦作為一部物理機器的特徵在於其功能性，而非用以實現該功能性的特定技術。同樣地，「程式」一詞應相應解釋為指一組可由任何種類的電腦遵循的指令，以產生所需的資料操控。將該等解釋應用於相關事實，法院在 Emotional Perception 一案中認為人工神經網絡（ANN）（一種受人類大腦啟發、可進行機器學習的模型）屬於一種「電腦程式」。
- 4.23. 條例第 9A 條的作用是豁除電腦程式「本身」的可享專利性。因此，具有技術特性的電腦程式不會落入該豁除的範圍內，因為它不僅僅是電腦程式本身。
- 4.24. 在 Emotional Perception 一案中，法院裁定雖然 ANN 屬於一種電腦程式，但有關權利要求提及用於儲存數據檔案的數據庫、通訊網絡及用戶裝置——所有這些均需要或構成硬件，這足以表明權利要求的標的事項具有技術特性，而非針對電腦程式「本身」（as such）。

資料的呈示

- 4.25. 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。
- 4.26. 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）。

其他豁除

公共秩序或道德

- 4.27. 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。然而，該條文包含一項但書，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，而視作違反公共秩序或道德。換言之，例如，某發明雖然屬於不能在香港特區合法使用或推出市場的產品，但如該產品能在香港特區合法製造以出口到可合法使用/推出市場的地方/國家，則該發明仍屬可享專利。
- 4.28. 在根據條例第 37U 條審查原授標準專利的申請時，處長會考慮可享專利性的豁除情況，包括以違反公共秩序或道德為理由而作出的豁除。
- 4.29. 在審查轉錄標準專利的申請時，處長如認為基於條例第 9A(5)條，該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)條將指定專利申請記錄，或拒絕根據條例第 27 條將指定專利註冊。
- 4.30. 同樣地，在審查短期專利的申請時，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，可行使條例第 124 條賦予的權力，拒絕就該發明批予專利。
- 4.31. 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。審查員需考慮所有情況，包括是否有任何現行法律禁止相關發明的公布或實施。需要謹記的是，什麼發明會被視為違反道德，可隨社會態度及行為的變化而改變。
- 4.32. 有可能被本處根據條例第 9A(5)條提出反對的發明的例子包括：
- (a) 有關發明的公布或實施可能被視為不利於國家主權、統一、領土完整、安全或聲譽（尤其構成《中華人民共

和國香港特別行政區維護國家安全法》及/ 或《維護國家安全條例》(文件 A 3 0 5)所指的罪行) ；

(b) 有關發明包含旨在造成大規模破壞或人命傷亡的技術（例如核武器或殺傷性地雷）；及

(c) 有關生物技術發明涉及無性繁殖人類的方法、改變人類生殖細胞系基因身份的方法、或將人類胚胎用作工業或商業用途。

4.33. 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。

4.34. 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。

4.35. 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。

植物或動物品種及基本上屬生物學的方法

4.36. 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。

4.37. 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。

- 4.38. 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。