

《2015年專利(修訂)條例草案》委員會

2016年1月12日舉行的會議之跟進工作

目的

在2016年1月12日舉行的會議上，委員要求政府 —

- (a) 告知委員會條例草案第11條，就有關新增的第1A部中第9A至第9F條作出的文本修訂；及
- (b) 就以下事宜，提供有關以下項目的法庭案例引用，供委員參考：
  - (i) 發明可享專利性的準則，即新穎性、創造性及工業應用；及
  - (ii) 使用「瑞士式權利要求」在香港保護有關第二醫藥用途的發明。

2. 政府提供的所需資料分別載於附件A及B。

商務及經濟發展局  
知識產權署  
2016年1月

章：	514	《專利條例》		
----	-----	--------	--	--

**第 1A 部**  
**可享專利性、專利的權利和述及發明人**  
**第 1 分部 — 可享專利性**

條：	939A	可享專利發明		
----	------	--------	--	--

可享專利發明

- (1) 任何發明如能作工業應用，並且—
  - (a) 是新穎的和；
  - (b) 包含創造性；及
  - (c) 能作工業應用，  
即屬可享專利。
- (2) 現特別指明以下事項項目不得視為視作第(1)款所指的發明—
  - (a) 任何發現、科學理論或數學方法；
  - (b) 任何美學上的創作；
  - (c) 用以實行智力活動、進行遊戲或進行業務的任何計劃、規則或方法，或用於電腦的任何程式；及
  - (d) 資料的呈示資料。
- (3) 第(2)款只在任何專利和或專利申請與該款所提述的標的事項或活動有關的範圍內，豁除該事項或活動的可享專利性。
- (4) 就第(1)款而言，藉外科手術或治療以醫治人體或動物身體的任何方法，以及或施行於人體或動物身體的任何診斷方法，均不得就第(1)款而言視為一項視作能作工業應用的發明，但。然而，本款不適用於供在任何該等方法中所使用的產品，尤其不適用於供在任何該等方法中所使用的物質或合成物。
- (5) 凡任何某發明的公布或實施，是會違反公共秩序或道德的，均該發明即不屬一項可享專利發明；但。然而，任何發明的實施，不得只因其被在香港施行的任何法律所禁止，而當作視作違反公共秩序或道德。
- (6) 任何以下項目不屬可享專利 —
  - (a) 植物或動物品種或；及
  - (b) 用作生產植物或動物的基本上屬生物學的方法(微生物學方法或藉該方法所得的其產品除外)，不屬可享專利。

條：	949B	新穎性		
----	------	-----	--	--

- (1) 任何發明如並不構成現有技術的一部分，則須視為視作是新穎的。

(2) 現有技術須視作就一項發明的專利申請(主體申請)而言，現有技術包含在主體申請的關鍵日期之前，提供予(在香港境內或境外的)公眾人士的一切事物(不論是藉書面或口頭的說明、藉使用或以任何其他方法提供的)。在以下日期前提供予在香港或其他地方的公眾人士的一切事物——

(a) 就有關發明而提出的標準專利的申請的當作提交日期，如有人聲稱具有優先權，則為優先權的日期；或

(b) 就有關發明而提出的短期專利的申請的提交日期，如有人聲稱具有優先權，則為優先權的日期，

兩者以較早者為準。

(3) 此外就主體申請而言，現有技術須當作亦包含就一項發明提交的以下申請的內容——

(a) 已符合以下說明的、所提交的任何轉錄標準專利的申請，而——

(i) 其當作提交日期或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期是在第(2)款所提述的關鍵日期，是在主體申請的關鍵日期之前的；及

(ii) 其相應指定專利申請，已於第(2)款所提述在主體申請的關鍵日期當日或之後在，由指定專利當局發表；

(b) 已符合以下說明的、在指定專利當局所提交的任何指定專利申請，而——

(i) 其提交日期，或(如有人在指定專利當局聲稱具有優先權)指定專利當局所設定的優先權的日期，是在第(2)款所提述主體申請的關鍵日期之前的；及

(ii) 該項申請已由指定專利當局於第(2)款所提述在主體申請的關鍵日期當日或之後，由指定專利當局發表；或

(c) 符合以下說明的、所提交並且發表的原授標準專利申請——

(i) 其關鍵日期，是在主體申請的關鍵日期之前的；及

(ii) 該項申請已在主體申請的關鍵日期當日或之後，根據第37Q條發表；及

(d) 任何符合以下說明的短期專利申請，而——

(i) 其提交關鍵日期，或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期是在第(2)款所提述主體申請的關鍵日期之前的；及

(ii) 依據該項短期專利申請任何導致一項短期專利已在於第(2)款所提述主體申請的關鍵日期當日或之後，根據本條例第118條發表。

(4) 凡現有技術所某項發明包含的任何物質或合成物用於第93 供在第9A(4)條所提述的任何方法中，而使用的物質或合成物，如該物質或合成物在該款所提述的任何方法中的用途，並不包含在屬現有技術中的一部分，則第(1)至(3)款不得豁除即使該物質或合成物的可享專利性。屬現有技術的一部分，亦不阻止將該項發明視作是新穎的。

(5) 凡某項發明包含供在第9A(4)條提述的方法中作特定用途的物質或合成物，如該物質或合成物在該方法中的特定用途，並不屬現有技術的一部分，則即使該物質或合成物，以及該物質或合成物在該方法中的任何其他用途，皆屬現有技術的一部分，亦不阻止將該項發明視作是新穎的。

(6) 如在生效日期前，就某項既有專利展開有效性法律程序，則就該有效性法律程序而言，在緊接該日期前有效的第94條，繼續適用於屬該項專利標的之發明，猶如該條並未廢除一樣。

(7) 如在生效日期當日或之後，就某項既有專利展開有效性法律程序，則就該有效性法律程序而言，本條適用於屬該項專利標的之發明，猶如該項專利是在生效日期當日或之後批予一樣。

(8) 在本條中——

生效日期 (commencement date)指《2015年專利(修訂)條例》(2015年第 號)開始實施的日期；

有效性法律程序 (validity proceedings)指任何法律程序，而在該法律程序中，有對某項專利的有效性的爭論根據第 101(1)條提出；

既有專利 (pre-existing patent)指在生效日期前批予的標準專利或短期專利。

條：	<u>969C</u>	創造性		
----	-------------	-----	--	--

- (1) 如在顧及現有技術後，某項發明對擅長有關技術的人而言，並非是明顯的，則該項發明須視為視作包含創造性。
- (2) 為施行第(1)款，如現有技術亦包括包含第 949B(3)條所指的文件申請的內容，則在決定是否已有創造性時，不須考慮該等文件不得考慮該等申請。

條：	<u>979D</u>	工業應用		
----	-------------	------	--	--

任何某項發明如能夠在任何種類的工業(包括農業)中作出或使用，即是為則須視作能作工業應用。

## 第 2 分部 — 專利的權利和述及發明人

條：	<u>1009E</u>	專利的權利屬於發明人		
----	--------------	------------	--	--

### 專利的權利

- (1) 除第(2)及(3)款另有規定外，專利的權利須屬於有關的發明人或其所有權繼承人。
- (2) 如發明人是一名僱員，則專利的權利誰屬的問題，須—
  - (a) 按照該名僱員全時間或主要受僱的所在的國家、地區或地方的法律而決定；斷定；或
  - (b) (如不能確定該名僱員在那哪一個國家、地區或地方受僱，但他該名僱員隸屬其僱主在設於某國家、地區或地方設有的業務地點，則上述問題須按)按照該業務地點的所在的國家、地區或地方的法律而決定斷定。
- (3) 如有 2 人或多於 2 人各自獨立地作出某項發明，則—該項發明的專利的權利，屬於在該等人中，其專利申請的關鍵日期屬較早或最早者(視情況所需而定)。
  - (a) 在已就該項發明而申請或獲批予標準專利的各人之間，該專利的權利屬於就該項標準專利的申請而言其相應指定專利申請的提交日期或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期屬較早或最早的人；或
  - (b) 在已就該項發明而申請或獲批予短期專利的各人之間，該專利的權利屬於就該項短期專利的申請而言其提交日期或(如有人聲稱具有優先權)優先權的日期屬較早或最早的人；或
  - (c) 凡有一人或多於一人已申請或已獲批予一項標準專利，而亦有一人或多於一人獲批予一項短期專利，則該專利的權利屬於就其申請而言在(a)及(b)段(視何者適用而定)指明的日期屬較早或最早的人，

但在應用(a)及(c)段時，只須顧及已根據本條例發表的標準專利的申請。

- (4) 凡標準專利申請不曾根據第 20 或 37Q 條發表，第(3)款不適用於該申請。

條：	459F	述及發明人		
----	------	-------	--	--

#### 關於專利的一般條文

- (1) 任何發明的發明人或共同發明人，均具有權在以下項目中，被述為該項發明的發明人 —
  - (a) 就該項發明而提出並已發表的任何專利申請；及
  - (b) 就該項發明而批予的任何專利中被述為發明人的權利。
- (2) 凡任何人已依據本條被述為唯一或共同發明人，則因本條而被述為一項發明的唯一發明人或其中一名共同發明人，如有任何其他人知指稱該人不應被如此述及，則該另一人其他人可在該專利的批予後的任何時間請求處長作出其表明此意如此的裁斷；如。
- (3) 處長如作出如此的上述裁斷，他則 —
  - (a) 須據此修訂註冊紀錄冊和任何未分發的專利的文本，並可；
  - (b) 須於官方公報，刊登該項修訂一事的公告；及
  - (c) 可向提出上述請求的人，發出一份意思如其該項裁斷的證明書。

有關(i)發明可享專利性的準則；及  
(ii) 使用「瑞士式權利要求」在香港保護有關第二醫藥用途的發明  
的法庭案例引用

A. 有關發明的可享專利性的案例

任何發明如是新穎的、包含創造性、及能作工業應用，即屬可享專利<sup>1</sup>。

新穎性

2. 任何發明如不構成現有技術的一部分，則須視作是新(新穎)的<sup>2</sup>。

3. 「現有技術」包含在某項專利申請的提交日期(或其優先權的日期，如適用)之前，在任何地方不論是藉書面或口頭的說明、藉使用或以任何其他方法提供予公眾的一切事物<sup>3</sup>。

- (i) *Synthon BV v SmithKline Beecham Plc (Paroxetine Methanesulfonate)* [2006] RPC 10(英國上議院)

任何發明如在現有技術上是可以預期的，即該發明已被現有技術公開，及一般技術人員應該可以施行該項已符合前述公開要求的發明，該項發明則不被視作具新穎性。

創造性

4. 如在顧及現有技術後，某項發明對擅長有關技術的人而言是非明顯的，則該項發明須視作包含創造性<sup>4</sup>。

- (ii) *Technograph Printed Circuits Limited v Mills & Rockley (Electronics) Limited* [1972] RPC 346 (英國上議院)

「擅長有關技術的人」是指一位在概念上存在的熟練技術人員，他 —

- (a) 非常熟識工場技術及已仔細閱讀過有關文獻；及  
(b) 具備無限領悟能力，透徹理解(可能是大量的)產品的規格內容，但他毫不具備發明能力。

<sup>1</sup> 條例草案的第 11 條把《專利條例》(《條例》)第 93(1)條重定為第 9A(1)條。

<sup>2</sup> 條例草案的第 11 條把《條例》第 94(1)條重定為第 9B(1)條。

<sup>3</sup> 條例草案的第 11 條把《條例》第 94(2)條重定為第 9B(2)條。

<sup>4</sup> 條例草案的第 11 條把《條例》第 96(1)條重定為第 9C(1)條。

(iii) *Pozzoli SPA v BDMO SA* [2007] FSR 37 (英國上訴法院)

可根據以下四項客觀的步驟，評估一項發明是否對擅長有關技術的人而言是明顯的：

- (a) 識別概念上擅長有關技術的人及相關的公知常識；
- (b) 識別有關權利要求的發明構思；
- (c) 在所援引已組成現有技術的材料及有關權利要求的發明構思之間，識別它們的分別；
- (d) 裁定在沒有對該發明有任何認知的情況下，上述的分別會否對擅長有關技術的人而言，構成明顯會被應用的步驟，抑或該等分別需要任何程度的創造力才能作出。

## 工業應用

5. 某項發明如能夠在任何種類的工業(包括農業)中作出或使用，則須視作能作工業應用<sup>5</sup>。

(iv) *Eli Lilly & Co v Human Genome Sciences Inc* [2008] RPC 29 (英國專利法院)

「工業」的觀念必須廣義地詮釋為包括所有企業可持續地、獨立地及為商業效益進行的製造、提取及處理活動。

(v) *Human Genome Sciences Inc v Eli Lilly & Co* [2012] RPC 6 (英國最高法院)

專利必須公開為解決某項技術問題而在工業實務中可行的應用方法，而該方法乃是利用有關發明所獲取的實際效益或好處。在這方面，該專利及公知常識，須足夠容許擅長技術的人，在毋須承受過分重擔或另行進行「研究計劃」的情況下，便可複製或利用所指的發明。

---

<sup>5</sup> 條例草案的第 11 條把《條例》第 97 條重定為第 9D 條。

## B. 有關使用「瑞士式權利要求」在香港保護有關第二醫藥用途的發明的案例

- (vi) *Abbott GMBH & Another v Pharmareg Consulting Company Ltd & Another* [2009] 3 HKLRD 524 (香港原訟法庭)

有爭議的香港專利中的有關權利要求，包括關於使用一種名為“Sibutramine”的已知化合物製造治療肥胖藥物的瑞士式權利要求，而之前並未被發現能使用該化合物，作此治療用途。法庭注意到，「依目前的法律…在以合適的方法撰寫第二醫藥用途的權利要求下，是可取得該權利要求」，並在裁定治療肥胖是“Sibutramine”的新穎的醫藥用途後，法庭並不認為該專利的有效性有值得商榷的餘地，因此否定了被告為挑戰瑞士式權利要求的有效性所提出的論點。(見判決第 36 至 39 段)

## C. 有關第二醫藥用途在海外的相應法律條文

6. 條例草案第 11 條在《條例》中加入第 9B(5)條，讓有關第二醫藥用途的發明的權利要求可以用較簡單和直接的方式撰寫<sup>6</sup>。該條文借鏡 *1977 年英國專利法令* 第 4A(4)條及 *2000 年歐洲專利公約* 第 54(5)條(見附錄)。

## 簡介

7. 請議員備悉上述內容。

---

<sup>6</sup> 直接要求保護第二醫藥用途的權利要求通常以如下的方式撰寫：“物質 X 作為於治療疾病/徵狀 Y 的使用”。



## 1977年英國專利法令 (譯文)

### 醫治或診斷的方法

4A. (1)以下發明不得被批予專利—

- (a) 藉外科手術或治療以醫治人體或動物身體的方法；或
- (b) 施行於人體或動物身體的診斷方法。

(2) 上述第(1)款並不適用於供在任何該等方法中使用包含一種物質或合成物的發明。

(3) 在某項發明包含供在任何該等方法中使用的物質或合成物的情況下，若該物質或合成物在該等方法中的用途並不屬現有技術的一部分，即使該物質或合成物屬現有技術的一部分，亦不阻止將該項發明視作是新穎的。

(4) 在某項發明包含供在任何該等方法中作特定用途的物質或合成物的情況下，若該物質或合成物在該方法中的特定用途，並不屬現有技術的一部分，即使該物質或合成物屬現有技術的一部分，亦不阻止將該項發明視作是新穎的。

## 2000年歐洲專利公約

### 第54條

#### 新穎性

- (1) 任何發明如不構成現有技術的一部分，則須視作是新穎的。
- (2) 現有技術包含在歐洲專利申請的提交日期之前，藉書面或口頭的說明、藉使用或以任何其他方法提供予公眾人士的一切事物。
- (3) 此外，如果一項歐洲專利申請的提交日期是在第(2)段所述的日期之前，且是在第(2)段所述該申請日期或以後發表，則本段所述專利申請的內容亦被視作作為現有技術的一部分。
- (4) 若任何物質或合成物在第53(c)條所述的方法中使用並不屬現有技術的一部分，即使該物質或合成物屬現有技術的一部分，第(2)及(3)段亦不排除其可享專利性。
- (5) 若第(4)段所述的物質或合成物在第53(c)條所述的方法中所作的特定用途並不屬現有技術的一部分，即使該物質或合成物屬現有技術的一部分，第(2)及(3)段亦不排除其可享專利性。