


經濟部智慧財產局專利再審查核駁審定書

機關地址：臺北市大安區辛亥路2
段185號3樓

500 雙掛號
彰化縣彰化市南郭路1段100號

聯絡人：俞樹生
聯絡電話：(02)23767665
電子郵件：
傳 真：(02)23779875

受文者：林哲民 先生（代收人：林
頌 先生）

發文日期：中華民國101年8月17日
發文字號：(101)智專三(四)01059字第
10120840850號 
速 別： *1012084085001*
密等及解密條件或保密期限：
附 件：

IPC：A61K 31/02 (2006.01) A61P 31/12 (2006.01)

- 一、申請案號數：092116132
- 二、發明名稱：肺臟SARS感染的表面處理
- 三、申請人：
 - 姓名：林哲民 先生
 - 地址：新加坡
- 四、代理人：
- 五、申請日期：92年6月13日
- 六、優先權項目：.
- 七、審查人員姓名：俞樹生 委員
- 八、審定內容：

主文：本案應不予專利。

依據：專利法第44條。

理由：（一）本案所請為『肺臟SARS感染的表面處理』，本



局於98年7月28日、100年11月22日分別以(1008)智專三(四)01059字第09820457120、10021048740號再審查意見通知函請申請人申復，申請人分別於98年8月24日申復理由並修正本案說明書及申請專利範圍、101年2月21日申復理由另補充相關資料；經查未超過原說明書、圖示所揭露之範圍，故以98年8月24日所提之申復理由書、發明說明修正本及申請專利範圍修正本及101年2月21日所提之申復理由書審查，合先述明。

(二) 本案申請專利範圍計5項，第1項為獨立項，其餘為附屬項。

(三) 本案98年7月28日再審查意見：

(1) 本案所請為「肺臟SARS感染的表面處理」違反專利法第26條第1項申請專利的說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍應具有之規格；違反專利法第26條第2項規定：發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能了解其內容，並可據以實施；本案申請專利範圍之獨立項未敘明申請專利範圍之標的及其實施之必要技術特徵，附屬項未敘明所依附項之申請標的，故不符合專利法第26條第4項及專利法施行細則第18條之規定；申請專利範圍第1項及其附屬項所請之「標的」並不明確；若「標的」為「肺臟表面處理法」涉及「治療方法」，依專利法第21條第2款之規定，應不予專利。第2-5項欠缺實驗例及其功效數據資料之合理支持，不符合理支持之專利要件（即專利法第26條第3項「合理支持」之專利要件）。

(四) 申請人對98年7月28日再審查意見之申復理由如下：

(1) 申請人修正「分別」注入肺中表面處理液(全氟化合

物，PFC)及臭氧殺菌劑為「混合」注入肺中表面處理液(全氟化合物，PFC)及臭氧殺菌劑。

(2) 申請人將「肺臟SARS感染的表面處理」嵌入「發明專利說明書」。

(3) 申請人認為「SARS感染是屬體外細菌感染」可以「洗肺」，即本案所請之技術特徵為以「表面處理」醫治SARS病人。

(4) 申請人認為本案說明書中之a-d試驗表為空白表格，用來指導醫生在臨床應用上找出最佳臭氧投放濃度。

(5) 修正申請專利範圍第1項之「標的」為「液體藥品」為「全氟化合物」及「臭氧」之混合組成。

(五) 本案之100年11月22日再審查意見：

(1) 申請專利範圍第1項所請之組成為「全氟化合物(per fluoro chemicals, PFC)」混合「臭氧，O₃」之液體，可施用於肺部感染疾病患者，注入患者之肺部表面處理具有殺滅感染源之功效；其核駁理由為：本案所請之液體為「全氟化合物(per fluoro chemicals, PFC)」混合「臭氧，O₃」，申請人迄今仍未提出「全氟化合物(per fluoro chemicals, PFC)」混合「臭氧，O₃」之液體具有殺滅體外感染源之功效數據資料，故欠缺實驗例及其功效數據資料之合理支持，不符合理支持之專利要件。附屬項第2項所請之液體PFC混合之O₃可釋出O₁，故欠缺實驗例及其功效數據資料之合理支持，不符合理支持之專利要件。附屬項第3項所請液體PFC之替代液混合之O₃可釋出O₁，故欠缺實驗例及其功效數據資料之合理支持，不符合理支持之專利要件。附屬項第4項所請液體可加入抗生素或殺菌劑欠缺實驗例及其功效數據資料之合理支

持，不符合理支持之專利要件（即申請專利範圍第1項及其附屬項第2-4項皆不符專利法第26條第3項「合理支持」之專利要件）。附屬項第5項所請之「肺部表面處理法」涉及「治療方法」，依專利法第24條第2款之規定，應不予專利；另，本案發明說明欠缺治療「肺部表面處理法」之實驗例及其功效數據資料之「明確且充分揭露」，不符專利法第26條第2項「明確且充分揭露」之專利要件。

(2) 申請人所修正之本案發明說明及申請專利範圍仍不完全符合我國專利申請之規格，即申請專利的說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍應具有之規格（已見於再審查核駁理由（五）（2）之核駁理由），且本案申請專利範圍之獨立項未敘明申請專利範圍之標的及其實施之必要技術特徵，附屬項未敘明所依附項之申請標的，併予指明。

（六）101年2月21日申請人對本案之100年11月22日第再審查意見之申復理由：

(1) 申請人認為：「全氟化合物(per fluoro chemicals, PFC)」混合「臭氧, O₃」液體具有殺滅體外感染源之功效，且於03年12月12日所提之本案說明書中已有「肺臟SARS感染的表面處理」有「國際上公認由網上下載的臭氧滅菌消毒的實驗資料表」即「臭氧, O₃」在任何液體皆具殺菌力，進而認為本局之審查意見「甚為不妥」（如審查答辯理由書之5. a）。

(2) 申請人認為：「附屬項第2項所請之液體PFC混合之O₃可釋出O₁，故欠缺實驗例及其功效資料之合理支持，不符合理支持之專利要件」，「更為不妥；…US6537380B2專利之”

Fluorinated solvent compositions containing ozone” 即 PFC 混合臭氣 O₃ 專利…，又何須本申請人在此多此一舉」（如審查答辯理由書之 5. b）。

（3）申請人認為：「附屬項第 3 項所請液體 PFC 之替代液混合之 O₃ 可釋出 O₁，故欠缺實驗例及其功效數據資料之合理支持，不符合理支持之專利要件」「同樣不妥」「也不應要求…在說明書橫加說明」（如審查答辯理由書之 5. c）。

（4）申請人認為：「附屬項第 4 項所請液體可加入抗生素或殺菌劑缺實驗例及其功效數據資料之合理支持，不符合理支持之專利要件」「附屬項只為專利申請的保護條款…此附屬項所指的抗生素可與發明無關」（如審查答辯理由書之 5. d）。

（5）申請人認為：「附屬項第 5 項所請之「肺臟表面處理」涉及「治療方法」…難道任何藥物專（利）可以不涉及「治療方法」？…」（如審查答辯理由書之 5. e）。

（6）申請人認為：審查意見中「另，本案發明說明欠缺治療「肺臟表面處理法」之實驗例及其功效資料之「明確且充分揭露」…之專利要件」，申請人進一步認為：由於本專利只適用於人體，因此，任何實驗例均須合乎…規定，所以，「肺臟表面處理法」之實驗例只能在本申請被批准後應…衛生當局之許可才能完成，且申請人認為：本案正是利用「自然法則之技術思想之創作」，因此，要求申請人提供實驗例是不當的…關於專利法第 26 條第 2 項規定「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」，…本發明說明已明確且充分揭露且連「手術台的設計要點」也一應俱全。（如審查答辯理

由書之5. f)

(七) 本案再審查審定理由：

(1) 98年8月24日修正本之申請專利範圍第1項所請為「在肺部感染的領域中，肺部表面處理的專利液體藥品〔學名〕為在液態的全氟化合物(per fluoro chemicals, PFC)中混合臭氧(O₃)構成」。審定理由為：申請人迄今仍未提出「全氟化合物(per fluoro chemicals, PFC)」混合「臭氧，O₃」之液體具有殺滅體外感染源之功效數據資料，故欠缺實驗例及其功效數據資料之合理支持，不符合合理支持之專利要件；申請人申復認為「全氟化合物(per fluoro chemicals, PFC)」混合「臭氧，O₃」液體具有殺滅體外感染源之功效，且本案說明書中已有「肺臟SARS感染的表面處理」有「國際上公認由網上下載的臭氧滅菌消毒的實驗資料表」即「臭氧，O₃」在任何液體皆具殺菌力，並且提出US6537380B2（其公告日為2003, 5, 25，即92年5月25日，而本案之申請日為92年6月13日）已教示Fluorinated solvent containing ozone

(O₃)，而在任何液體中之O₃可釋出O₁，申請人進一步於申復認為由於本專利只適用於人體所以「肺臟表面處理法」之實驗例只能在本申請被批准後應臺灣衛生當局之許可才能完成，所以認為本案要求申請人提供實驗例是不當的；綜合上述理由知：申請人迄今仍未提出申請專利範圍第1項所請「全氟化合物(per fluoro chemicals, PFC)」混合「臭氧，O₃」之液體具有「殺滅體外感染源」之功效數據資料（已見於100年11月22日再審查意見（五）之（1）），即申請人仍欠缺所必須揭露申請專利範圍第1項所請之「全氟化合物(per fluoro chemicals, PFC)」混合「臭氧，O₃」之液體具有殺

滅體外感染源之功效數據資料，不符專利法第26條第3項「合理支持」之專利要件。

(2) 附屬項第2項所請之液體PFC混合之03可釋出01。審定理由為：綜合上述理由知：本案審查意見已通知申請人提供實驗例是根據專利法第26條第3項的規定，至今申請人仍欠缺本案所請之液體欠缺殺滅體外感染源之功效數據資料，故不符專利法第26條第3項合理支持之專利要件。

(3) 附屬項第3項所請之液體PFC之代替液混合之03可釋出01。審定理由為：申請人迄今仍未提出附屬項第3項所請「液體PFC之代替液混合之03可釋出01」之液體具有「殺滅體外感染源」之功效數據資料（已見於100年11月22日再審查意見（五）之（1）），即申請人仍欠缺附屬項第3項所請之「液體PFC之代替液混合之03可釋出01」之液體具有殺滅體外感染源之功效數據資料，不符專利法第26條第3項「合理支持」之專利要件。

(4) 附屬項第4項所請之液體可加入抗生素或殺菌劑。審定理由為：申請人迄今仍未提出功效數據資料之合理支持，不符專利法第26條第3項「合理支持」之專利要件。

(5) 附屬項第5項所請之「肺部表面處理法」。審定理由為：附屬項第5項所請之「肺部表面處理法」涉及「治療方法」，依專利法第24條第2款之規定，應不予專利；申請人僅申復理由而未修正或刪除申請專利範圍，故依專利法第24條第2款之規定，應不予專利。

(六) 綜上所述，本案涉及「治療方法」依專利法第24條第2款之規定，應不予專利；不符專利法第26條第2項「明確且充分揭露」、第26條第3項「合理支持」之規定，應不予專利。

(七) 申請人申復之理由之中無關本案技藝特徵(即除去本案發明說明、申請專利範圍技藝特徵、再審查意見及再審查審定理由所提之技藝特徵及引用之專利法規)之部分，不予回應。

據上論結，本案因違反專利法第24條第2款、第26條第2項、第26條第3項之規定，爰依專利法第44條，審定如主文。

局長 王美花

依職分層負責規定
授權單位主管決行

如有不服，得於本處分書送達後30日內備具訴願書正、副本(均含附件)，並檢附本處分書影本經由本局向經濟部提起訴願。

※本局依據政府資訊公開法，已開放民眾線上調閱依法公開之專利案件審查資訊，申請人注意於提出各項專利申請(如補充修正、申復、更正、再審查、分割、改請等)時，請使用本局公告之專利申請表格，並勿於申請書以外之附件(如說明書、圖式及各式理由書)中填寫不同意公開之個人資料或簽章，以免附件之影像檔公開時損及個人權益。

02-8176 9009