

訴願答辯書

中華民國101年11月5日

(101)智專三(四)01059字第10121197730號

訴願人：林哲民 先生

答辯機關 經濟部智慧財產局

事實

訴願人於92年6月13日以「肺臟SARS感染的表面處理」申請第092116132號發明專利案，經本局於101年8月17日以(101)智專三(四)01059字第10120840850號再審查審定書審定仍應不予專利，訴願人不服，提起訴願。

理由

(一) 本案所請為「肺臟SARS感染的表面處理」，本局於101年8月17日以(101)智專三(四)01059字第10120840850號再審查審定書，審定不予專利。今申請人不服，以訴願書(訴願理由分別載述於「一、序文」、「二、對《再審查核駁全文》理由之核駁訴願」及「訴願書結論」)向鈞部提起訴願，本局按訴願書理由答辯，合先敘明。

(二) 訴願書之「序文」中所載再審查審定書之發文日有誤：

本案再審查審定書之發文日期為101年8月17日，送達日期為101年8月21日，由同居人林廷翼蓋章簽收，而不是訴願人於訴願書所稱本案再審查審定書發文日期為101年8月20日，故訴願人於訴願書之「序文」中所認本案再審查審定書發文日期並不正確，先予敘明。

(三) 訴願理由「對《再審查核駁全文》理由之核駁訴願」並不正確，訴願答辯理由如下：

1. 訴願理由二.4.a：訴願人認為本案再審查核駁審定理由中對申請專利範圍第1項之不予專利之理由為不符專利法第26

條第3項「合理支持」之規定，而不評論訴願人於審查階段時所提之申復(即「全氟化合物(per fluoro chemicals, PFC)」混合「臭氧, O₃」液體具有殺滅(「投滅」)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已教示：Fluorinated solvent containing ozone (O₃)，而在任何液體中O₃可釋出O₁，訴願人於申復中認為由於本專利批准後應由臺灣衛生當局之許可才能完成，所以認為本案要求訴願人提供實驗例是不當的。惟訴願人所提之數據資料「液體 PFC混合之O₃可釋出O₁」係用於清潔電子產品的表面，其技術特徵與本案「全氟化合物(per fluoro chemicals, PFC)」混合「臭氧, O₃」液體(處理液呼吸輸入肺葉)」具有經肺部表面處理有殺滅體外及/或體內感染源治療「肺部感染疾病(之患者)」不同，施用對象不同，無法相互引用；另，訴願人認為本案所請之「肺臟SARS感染的表面處理」源自於「細菌感染」，「洗肺醫療法」為本案之技術特徵(如本案說明書第3頁第32行「本發明係關於肺臟病菌感染創新藥物及醫療方案」、第5頁第24行「SARS是小於50納米的超微病菌」、第7頁第4行「SARS病菌」第9行「SARS病菌細胞」第13行「SARS病菌」第25行「消滅菌劑或抗生素清理肺泡SARS的感染」第31至32行「殺滅SARS病菌(當今醫學界仍誤認為是SARS病毒)」)，訴願人於再審查階段98年8月24日之再審查申復理由書(申復理由)之9.「肺部的SARS感染是屬體外細菌感染非體內的”病毒感染”是可以”洗肺”亦即本發明的”表面處理”醫治SARS病人」，而對此技術特徵訴願人並沒有提出功效數據資料以支持(即「全氟化合物(per fluoro chemicals, PFC)」混合「臭氧,

03」液體具有殺滅體外感染源之功效)，故本案審定理由為不符專利法第26條第3項「合理支持」規定並無違誤，訴願理由4. a. 並不正確。

2. 訴願理由二. 4. b：訴願人進一步認為本案說明書圖4-6為PFC、臭氧的配製方法及工作流程圖並包括表面處理及臨床實務方框，可對申請專利範圍第1項有力的支持。惟有關本案說明書圖4為PFC、臭氧的配製方法及工作流程圖、圖5為表面處理及圖6為臨床實務方框，所揭露之技術特徵並不是功效數據資料，不能為申請專利範圍第1項所請之「全氟化合物(per fluoro chemicals, PFC)」混合「臭氧, 03」液體」對肺部感染之治療功效數據之證明，故本案審定理由為不符專利法第26條第3項「合理支持」規定並無違誤，訴願理由二. 4. b. 並不正確。

3. 訴願理由二. 4. c：訴願人認為本案之審查全文並未反駁說明書已有《國際上公認由網上下載的臭氧滅菌消毒的實驗資料》有何不妥？欠缺何在？且本案之再審查核駁審定理由書已確認US6537380B2為3M之專利其公告日在本案申請日之前，而再審查核駁審定理由書仍指責本案說明書欠缺支持第1項中之PFC混合臭氧03之液體”具有殺滅體外感染源之功效資料”？到底是對PFC液體可否混合臭氧03有質疑？還是對《臭氧滅菌消毒的實驗資料表》即臭氧03可在液體中產生單氧01殺菌之功效有質疑？。惟訴願人所提有關3M之US6537380B2(之第2欄第18行SUMMARY OF THE INVENTION至第63行)為本案之相關前案，其技術特徵在以含有fluorinated solvent and ozone之清潔液用以cleaning and processing semiconductors and integrated circuits including silicon and Ga/As substrates，為電子產品之清潔使用，而本案之技術特徵在以「全氟化合

物(per fluoro chemicals, PFC)」混合「臭氧, O₃」之液體」可經肺部表面處理施用於之「肺部感染疾病(之患者)」,兩者施用對象不同,訴願人難以US6537380B2電子產品之清潔液做為本案「肺臟SARS感染的表面處理」之功效,故本案不符專利法第26條第3項「合理支持」之規定並無違誤,訴願理由二. 4. c. 並不正確。

4. 訴願理由二. 4. d: 附件2. 為網頁下載之2009年環保工程師考試網校輔導網頁, 臭氧極不穩定, 分解時放出新生態氧〔O〕(即本說明書單氧O₁)對具有頑強抵抗力的微生物如病毒、芽子孢等具有強大的殺傷力、臭氧能氧化有機物..., 臭氧O₃可在液體中產生單氧O₁殺菌之功效, 臭氧O₃可在液體中產生單氧O₁殺菌之功效, 在任何的液體中混合之O₃釋出可在液體中產生單氧O₁殺菌之功效(如本案2012年2月13日之審查答辯理由書之5. c), 而3M公司PFC液體是比水溶液有更優良的特性。惟訴願人所提之附件2. 為「臭氧放出新生態氧〔O〕」施用於環保, 而3M公司PFC液體之技術特徵在以含有fluorinated solvent and ozone之清潔液為電子產品之清潔, 而本案之技術特徵在以「全氟化合物(per fluoro chemicals, PFC)」混合「臭氧, O₃」液體」為患者之「肺部感染疾病」經肺部表面處理, 顯見兩者技術手段不同, 不能以其做為本案之證明, 故本案不符專利法第26條第3項「合理支持」之規定並無違誤, 訴願理由二. 4. d. 並不正確。

5. 訴願理由二. 4. e: 附件3. 為網頁下載之早已揭露且應用之” 臭氧消毒原理” 也同樣說明臭氧在水溶液中產生單氧O₁殺菌之功效為, 本案申請專利範圍第1項所請之全氟化合物PFC之液體對比水溶液更為優勝可由3M公司之專利證實, PFC溶解臭氧比是水溶液的7倍以上, 而審查核駁意見只會向

申請人要PFC混合臭氧之溶液具有殺滅體外感染源之功效資料。惟「臭氧消毒原理」之「臭氧消毒」難如訴願人所稱其具有如本案申請專利範圍第1項所請之「液態全氟化物(per fluoro chemicals, PFC)中混合臭氧(O₃)構成肺部表面處理之液體」之功效，即第1項所請之「液態全氟化物(per fluoro chemicals, PFC)中混合臭氧(O₃)構成之液體」為「肺部表面處理(用於患者之治療)」，不同於「臭氧消毒」為「產出完全達標的高品質桶裝飲用水(不是用於患者之治療)(如訴願書之附件2. b，即訴願書之4. e. 之附件3.)」，故本局審定本案不符專利法第26條第3項「合理支持」之規定並無違誤，訴願理由二. 4. e並不正確。

6. 訴願理由二. 4. f：訴願人認為EP1268734(公開日2003年01月02日，申請人為3M公司，其網址為<http://patent.ipexl.com/EP/EP1268734.html>)其中：“A homogeneous non-aqueous compositions containing a fluorinated solvent, ozone, and optionally a co-solvent and the use of these compositions for cleaning and oxidizing substrates is described.”，中文即為：“敘述一種相同且非水的合成物包含氟化合物、臭氧，以及隨意的任一種那些的合成共溶劑可作為清潔以及氧化生化基礎物質。”其中，substrates即生化基礎物質，即包括本案申請的肺部感染細菌。惟訴願人所提EP1268734文中之「substrates」為「semiconductors and integrated circuits including silicon and Ga/As substrates」係為電子產品之物質，而不是訴願人所認為之「生化基礎物質(包括本案申請的肺部感染細菌)」，所以難以EP1268734所揭露之技術來支持本案，故本案不符專利法第26條第3項「合理支持」之規定並無違誤。

7. 訴願理由二. 4. g: 訴願人認為WPI Abstract Accession No 2002-721810/78 & RU2187984，是兩份應用中的發明，PFC液體中溶解臭氧的方法可用於眼睛炎症的發明是其摘要，雖與本案申請的應用領域不同，而本案說明書早已有PFC混合臭氧之液體具有"殺滅體外感染源之功效資料"。惟訴願人所提之WPI Abstract Accession No 2002-721810/78 & RU2187984不僅資料不全；亦無本案技術PFC混合臭氧之液體具有殺滅體外感染源之相關功效資料，而難為本案合理支持之證明，故訴願理由二. 4. g並不正確。
8. 訴願理由二. 4. h: 訴願人認為本案申請專利範圍第1項" PFC液體及臭氧在肺部領域" 並無相關前案。惟本案癥結在於不符專利法第26條第3項支持之規定，再者，訴願人所提之補充證據也都無法支持本案申請專利範圍第1項" PFC液體及臭氧在肺部領域" 之治療功效，故訴願理由二. 4. h. 並不正確。
9. 訴願理由二. 6. (為再審查審定書中申請專利範圍第2項為附屬項之核駁審定理由之訴願理由)認為由4. b-g. 可知液體PFC混合之03可釋出01係屬習知，而此可知本案申請專利範圍第2項所請之"液體 PFC混合之03可釋出01"，且訴願人於2012年2月13日之再審查申復理由書已提出" 在任何的液體中混合03可釋出01這是03最基本的特性"。惟訴願理由二. 6. 中所提之相關前案，尤其是其中之「臭氧滅菌消毒實驗資料表」、「US6537380B2」、「EP1268734」都不足以支持本案申請專利範圍第2項" PFC液體及臭氧在肺部領域(處理液呼吸輸入肺葉)" 之治療功效(理由如上述)，故訴願理由二. 6. 並不正確。
10. 訴願人於訴願理由二. 7. 認為「當今各國均認同的審查原則是，獨立是請求即本申請第1項是否成立才是唯一是否批與

專利要項，其餘附屬2-5要求是否可成立審查員有權作出文字修但不得為作廢申請要項處理。」。惟無論附屬項或獨立項各有其所界定發明技術之範圍，並無訴願人所謂的情事，故訴願理由二.7.並不正確。

11. 訴願理由二.9.由4. b-g之訴願理由訴願人認為附屬項第3項為保護第1獨立項而設訂明可代替液體PFC之液體可以是未來發明的產品，又何來”實驗例及其功效資料”。惟US6537380B2所揭露「液體 PFC混合之O3可釋出O1」係用於(電子產品之)消毒，與本案「殺滅(本案)體外感染源」不同，故訴願理由二.9.並不正確。

12. 訴願理由二.11. a. 稱請求的第1獨立項指明的專利液體藥品為在液態的全氟化合物(Per fluoro chemicals, PFC)中混合臭氧(O3)構成，因此，為保護臭氧(O3)防止侵權，訂明限制添加任何殺害或抑制病菌生存的任何元素，包括其他抗生素或殺菌劑的注入是無可厚非的，又何來更何須”實驗例及其功效資料”？惟液體 PFC混合之O3可釋出O1係屬習知(US6537380B2第2欄第18行SUMMARY OF THE INVENTION至第63行)並不一定能對「肺臟SARS感染的表面處理」產生治療之功效，且添加任何殺害或抑制病菌生存的任何元素(申請專利範圍第4項)亦同時欠缺「殺滅體外感染源之功效資料」，故訴願理由二.11a.並不正確。

13. 訴願理由二.11. b. 謂限制在受保護的PFC液態中加入抗生素或其他殺菌劑以代替臭氧(O3)，這是理所當然的！即不管加入的現有或還沒發明成功的抗生素或其他殺菌劑是否合適這並無須在現有階段作出考慮是否合理。惟加入抗生素或其他殺菌劑(尤其是「還沒發明成功的抗生素或其他殺菌劑」)以代替臭氧(O3)仍欠缺「殺滅體外感染源之功效資料」，故訴願理由二.11. b.並不正確。

14. 訴願理由二. 13. b. 及c. 復稱，上述附屬項第5項之請擺明指的是要求1. 的”液體藥品”即由”在液態的全氟化合物(Per fluoro chemicals, PFC)中混合臭氧(O3)構成”，這種液體藥品何止是”涉及”正是肺部表面處理”醫療法”中必須應用的藥品專利，與”醫療法”為目的專利申請簡直是兩回事。惟本案申請專利範圍之撰寫方式未有明確之申請標的，依請求項之全體解讀為治療方法，且此治療方法亦不為發明說明所支持，故本局所為本案不符專利法第26條第2項、第3項之處分並無違誤。

15. 其餘各項之訴願理由為訴願人對專利法及審查方式之誤解及情緒性發言，與本案審查無關，不予答辯。

綜上所述，本局原處分並無違誤，敬請駁回訴願。

上陳

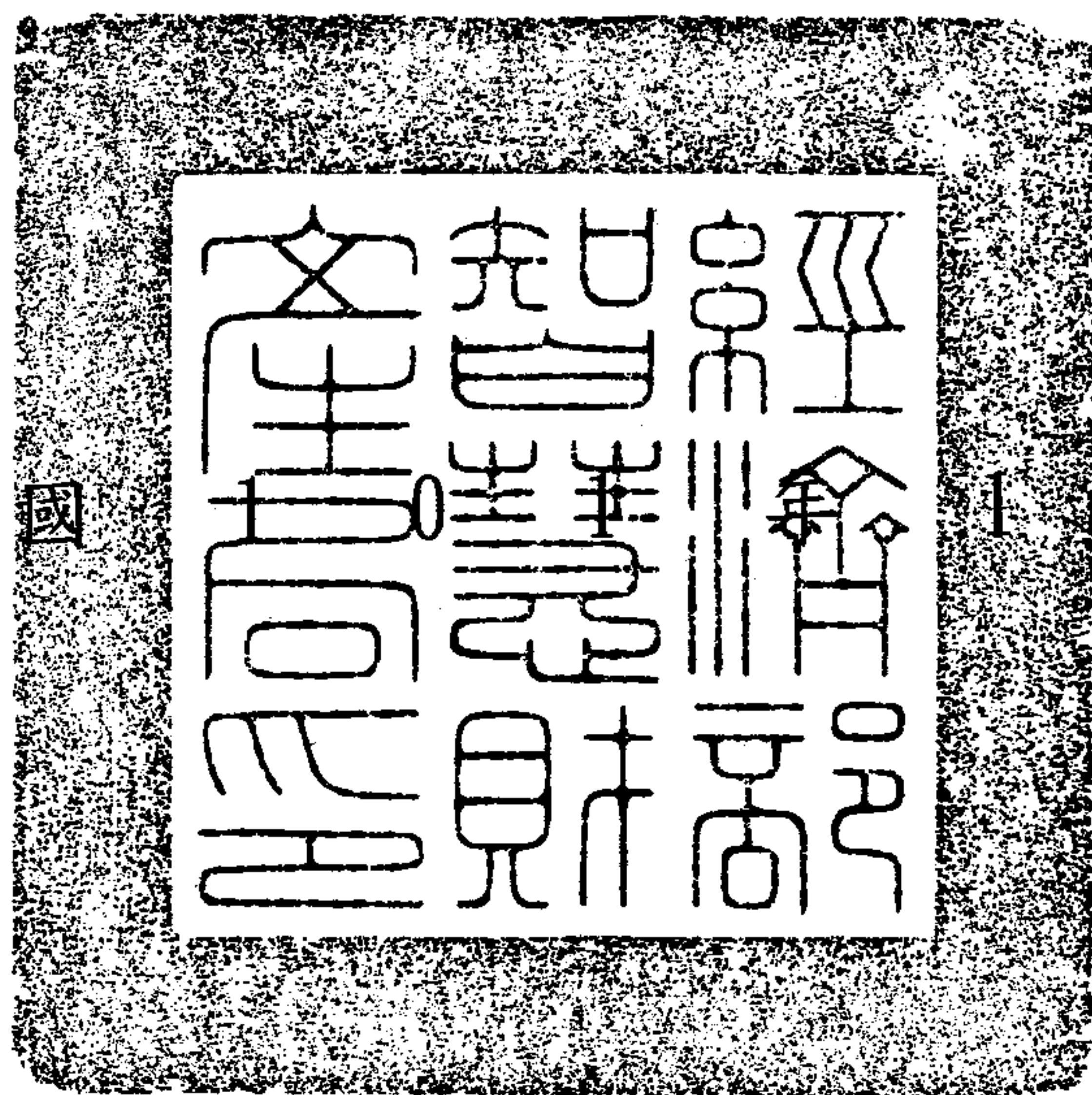
經濟部

局長 王 美 花

依照分層負責規定
授權單位主管決行



中 華 民 國



1 1 月 5 日