

經濟部訴願決定書

中華民國 102 年 4 月 2 日
經訴字第 10206094620 號

本件於 102 年 4 月 8 日收到。
(代收人簽收)

訴願人：林哲民君

住：新加坡

文件代收人：林頌君

住：彰化縣彰化市南郭路 1 段 100 號

訴願人因第 92116132 號發明專利申請事件，不服原處分機關智慧財產局 101 年 8 月 17 日 (101) 智專三 (四) 01059 字第 10120840850 號專利再審查核駁審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 92 年 6 月 13 日以「肺臟 SARS 感染的表面處理」申請發明專利，向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第 92116132 號審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查，經原處分機關於 98 年 7 月 28 日 (98) 智專三 (四) 01059 字第 09820457120 號審查意見通知函通知訴願人限期申復或提出修正，嗣訴願人於 98 年 8 月 24 日提出申復理由、發明專利說明書修正本及申請專利範圍修正本後，原處分機關復於 100 年 11 月 22 日以 (100) 智專三 (四) 01059 字第 10021048740 號審查意見通知函通知訴願人限期申復或提出修正，而訴願人

又於 101 年 2 月 21 日提出申復理由但未提出修正，案經原處分機關審查，認本案有違核駁處分時專利法第 24 條第 2 款、第 26 條第 2 及 3 項規定，以 101 年 8 月 17 日（101）智專三（四）01059 字第 10120840850 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依本件核駁處分時專利法第 21 條暨第 22 條第 1 項前段之規定申請取得發明專利。惟「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」及「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持」同法第 26 條第 2 及 3 項定有明文；又「下列各款，不予發明專利：…三、人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法」為同法第 24 條第 2 款所明定；而「發明專利申請案違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十條第一項、第二項、第三十一條、第三十二條或第四十九條第四項規定者，應為不予專利之審定。」復為同法第 44 條所明定。

二、本件第 92116132 號「肺臟 SARS 感染的表面處理」發明專利申請案，經原處分機關審查略以：

（一）該局前以 98 年 7 月 28 日（98）智專三（四）01059 字第 09820457120 及 100 年 11 月 22 日（

100) 智專三(四)01059 字第 10021048740 號審查意見通知函請訴願人申復，訴願人分別於 98 年 8 月 24 日提出申復理由、說明書修正本及申請專利範圍修正本、101 年 2 月 21 日提出申復理由，查 98 年 8 月 24 日所提修正本未超出原說明書或圖式所揭露之範圍，爰依 98 年 8 月 24 日所提之說明書及申請專利範圍修正本進行審查。本案申請專利範圍共有 5 項，其中第 1 項為獨立項，餘為附屬項。

(二) 本案申請專利範圍第 1 至 4 項所界定之技術特徵，訴願人未提出各該請求項所界定之液態具有「殺滅體外感染源」之功效數據資料，故本案申請專利範圍第 1 項至第 4 項所請之發明無法為其發明說明所支持，且本案之發明說明未明確且充分揭露，而無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施者。

(三) 本案申請專利範圍第 5 項所界定之技術特徵涉及「治療方法」，應不予專利。

(四) 綜上，本案不符合核駁處分時專利法第 26 條第 2 及 3 項及第 24 條第 2 款之規定，乃為「本案應不予專利」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 本案專利說明書之圖式第 4 至 6 圖為 PFC 與臭氣之配製方法及工作流程圖，且包括表面處理及臨床實務。而臭氣可在液體中產生單氧殺菌之功效，此

有所檢送相關證據資料可茲證明（參照訴願書附件 2：西元 2009 年環保工程師考試網校輔導網頁之臭氧消毒原理一文；訴願書附件 3：中國電壓化學網之臭氧消毒原理一文），由前揭證據資料可佐證本案申請專利範圍第 1 項之技術特徵已為發明說明所支持。

（二）本案申請專利範圍第 2 項所界定之液體 PFC 混合之臭氧 O₃ 可釋出單氧 O₁ 之技術特徵，係為高中化學教材，且為最基本之特性，故本案申請專利範圍第 2 項之技術特徵亦為發明說明所支持。

（三）本案申請專利範圍第 3 項所界定之液體 PFC 之代替液混合之臭氧 O₃ 可釋出單氧 O₁ 等技術特徵，係為未來發明之產品，故無實施例及其功效資料。

（四）本案申請專利範圍第 4 項所界定之液體可加入抗生素或殺菌劑等技術特徵，係理所當然之道理，故無實施例及其功效資料。

（五）本案申請專利範圍第 5 項所界定之肺部表面處理法的液體藥品專利的保護範圍適用於[包括]非典型病菌感染的疾病包括其他任何肺臟表面[感染的]疾病的醫治之技術特徵。其中液體藥品，係必須應用之藥品專利。

（六）綜上，本案未違反核駁處分時專利法第 26 條第 2 及 3 項及第 24 條第 2 款之規定，爰請求撤銷原處分。

四、本部查：

(一) 本案申請專利範圍第 1 項係界定「在肺部感染疾病的領域中，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」，而本案專利說明書之發明說明中並未載明所請「全氟化合物」混合「臭氧」之液體具有「殺滅體外感染源」功效之實驗數據或資料。另本案說明書之圖式第 4 圖為 PFC、臭氧的配製方法及工作流程圖；第 5 圖為表面處理；第 6 圖為臨床實務方框等技術內容，均非前述功效之數據資料。又訴願人所提出有關 3M 之 US6537380B2(第 2 欄第 18 行 SUMMARY OF THE INVENTION 至第 63 行)作為本案之相關前案，其技術特徵在於以含有 ~~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於以「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，自難以 US6537380B2 電子產品之清潔液做為本案「肺臟 SARS 感染的表面處理」之功效論據。另訴願人於專利申請階段仍未提出全氟化合物(Per fluoro chemicals, PFC)中混合臭氧(O₃)之液體具有殺滅體外感染源功效之數據資料，而無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於發明說明

所揭露的內容，利用例行之實驗或分析方法即可延伸者，或對於發明說明所揭露之內容僅作明顯之修飾即能獲致本案申請專利範圍第 1 項所記載之申請標的，故本案申請專利範圍第 1 項所請之發明無法為其說明書或圖式所持。又本案申請專利範圍第 1 項所界定之技術內容，亦未於發明說明中明確且充分揭露，而無法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。是以，本案申請專利範圍第 1 項違反首揭專利法第 26 條第 2 及 3 項之規定。

(二) 本案申請專利範圍第 2 至 4 項附屬項係依附於第 1 項獨立項。其包含第 1 項所有技術內容，並分別進一步界定第 1 項之「液體藥品中的 PFC 規定為所有含量的含氟元素的液體及任何含量的由臭氧分解出單原子氧[單氧](O1)為殺菌劑的產生」、「限制在 PFC[或]的其他代用液體中混合臭氧或可促成產生單原子氧(O1)的任何元素」及「液態為介質的藥物的表面處理液中限制添加任何殺害或抑制病菌生存的任何元[因]素，包括其他抗生素或殺菌劑的注入」等技術特徵。而本案專利說明書之說明說明中並未載明申請專利範圍第 1 項之「全氟化合物」混合「臭氧」之液體具有「殺滅體外感染源」功效之實驗數據或資料，亦未載明前揭各附屬項所請「液體 PFC 混合之 O3 可釋出 O1」、「液體 PFC 之代替液混合之 O3 可釋出 O1」及「液體可加入抗生素或殺

菌劑」等具有殺滅體外感染源功效之數據資料，而無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於發明說明所揭露的內容，利用例行之實驗或分析方法即可延伸者，或對於發明說明所揭露之內容僅作明顯之修飾即能獲致本案申請專利範圍第 2 至 4 項所記載之申請標的，故本案申請專利範圍第 2 至 4 項所謂之發明無法為其說明書或圖式所持。又本案申請專利範圍第 2 至 4 項所界定之技術內容，亦未於發明說明中明確且充分揭露，而無法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。是以，本案申請專利範圍第 2 至 4 項違反首揭專利法第 26 條第 2 及 3 項之規定。

(三) 本案申請專利範圍第 5 項係依附於第 1 項獨立項，其包含第 1 項所有技術內容，並進一步界定肺部表面處理法的液體藥品專利的保護範圍適用於[包括]非典型病菌感染的疾病包括其他任何肺臟表面[感染的]疾病的醫治之技術特徵。而該技術特徵屬人體疾病之治療方法，依首揭專利法第 24 條第 2 款之規定，應不予發明專利。

(四) 至訴願人於訴願階段提出西元 2009 年環保工程師考試網校輔導網頁之臭氧消毒原理一文及中國電壓化學網之臭氧消毒原理一文等相關證據資料，用以證明本案之發明說明可支持其申請專利範圍第 1 至 4 項所載之技術內容云云，惟查，西元 2009 年環保工程師考試網校輔導網頁之臭氧消毒原理一文（

參照訴願書附件 2) 為「臭氧放出新生態氧(O)」施用於環保，兩者技術手段不同，且「臭氧消毒原理」(參照訴願書附件 2 及 3) 之「臭氧消毒」亦難達成訴願人所稱「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，即本案申請專利範圍第 1 項所界定之「液態全氟化物(per fluoro chemicals, PFC)中混合臭氧(O₃)構成之液體」等技術特徵，係為「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)」。又訴願人所舉 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)」。另所舉 WPI Abstract Accession No 2002-721810/78 & RU2187984 不僅資料不全，亦無本案 PFC 混合臭氧之液體具有殺滅體外感染源之相關功效資料。是訴願人所提相關證據資料均難作為本案申請專利範圍第 1 項至第 4 項所載之技術內容可為其發明說明所支持，故訴願人所述，核不足採。

(五) 綜上所述，原處分機關以本案申請專利範圍第 1 至第 4 項有違本件核駁處分時專利法第 26 條第 2 及 3 項之規定；又本案申請專利範圍第 5 項有違同法第 24 條第 2 款規定，所為本案應不予專利之處分

，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

訴願審議委員會代理主任委員	鮑 娟
委員	林誠二
委員	李欽賢
委員	林榮慶
委員	段重民
委員	楊照彥
委員	王文智
委員	洪文玲
委員	鄭國榮
委員	黃美嬌
委員	曾淑瑜

中 華 民 國 102 年 4 月 日

部長 張家祝

如不服本訴願決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向智慧財產法院(新北市板橋區縣民大道 2 段 7 號 3-5 樓)提起行政訴訟。