

主旨：本局依智慧財產法院對 92116132 起訴案按審理法第 34 條第 1 項、第 8 條第 1、2 項規定，請本局於 102 年 8 月 27 日具狀就說明所示之技術問題，及按智慧財產法院依職權檢索而知之特殊專業知識(附件一、二)，陳述意見，請 查照。

說明：

一、本局根據智慧財產法院 102 年 8 月 27 日依智慧財產案件審理法第 34 條第 1 項、第 8 條第 1、2 項規定之指示函具狀說明所示之技術問題及智慧財產法院依職權檢索而知之特殊專業知識(附件一、二)，陳述意見。

二、本件爭點是否如下？

系爭案說明書(98 年 8 月 24 日修正本)是否違反 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 26 條第 2 項規定？

系爭專利申請專利範圍第 1 項(98 年 8 月 24 日修正本)是否違反 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 26 條第 3 項「為發明說明及圖式所支持」之規定？系爭專利申請專利範圍第 2 項(98 年 8 月 24 日修正本)是否違反 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 26 條第 3 項「為發明說明及圖式所支持」之規定？

系爭專利申請專利範圍第 3 項(98 年 8 月 24 日修正本)是否違反 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 26 條第 3 項「為發明說明及圖式所支持」之規定？

系爭專利申請專利範圍第 4 項(98 年 8 月 24 日修正本)是否違反 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 26 條第 3 項「為發明說明及圖式所支持」之規定？

系爭專利申請專利範圍第 5 項(98 年 8 月 24 日修正本)是否違反 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 24 條第 2 款規定？

答辯理由為系爭案說明書(98 年 8 月 24 日修正本)經過 100 年 11 月 22 日所發之再審查核駁理由已通知起訴人違反審查期間(即 92 年 2 月 6 日修正公布)專利法第 26 條第 2 項「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」之規定，及 101 年 8 月 17 日所發之再審審定書通知起訴人系爭案說明書(98 年 8 月 24 日修正本)違反審查期間(即 92 年 2 月 6 日修正公布)專利法第 26 條第 2 項「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」之規定。

系爭案已於 100 年 11 月 22 日所發之再審查核駁理由通知起訴人申請專利範圍第 1 項(98 年 8 月 24 日修正本)違反審查期間(即 92 年 2 月 6 日修正公布)專利法第 26 條第 3 項「為發明說明及圖式所支

持」之規定，101年8月17日所發之再審審定書通知起訴人系爭案申請專利範圍第1項（98年8月24日修正本）違反審查期間（即92年2月6日修正公布）專利法第26條第3項「為發明說明及圖式所支持」之規定。

系爭案已於100年11月22日所發之再審查核駁理由通知起訴人申請專利範圍第2項（98年8月24日修正本）違反審查期間（即92年2月6日修正公布）專利法第26條第3項「為發明說明及圖式所支持」之規定，101年8月17日所發之再審審定書通知起訴人系爭案申請專利範圍第2項（98年8月24日修正本）違反審查期間（即92年2月6日修正公布）專利法第26條第3項「為發明說明及圖式所支持」之規定。

系爭案已於100年11月22日所發之再審查核駁理由通知起訴人申請專利範圍第3項（98年8月24日修正本）違反審查期間（即92年2月6日修正公布）專利法第26條第3項「為發明說明及圖式所支持」之規定，101年8月17日所發之再審審定書通知起訴人系爭案申請專利範圍第3項（98年8月24日修正本）違反審查期間（即92年2月6日修正公布）之專利法第26條第3項「為發明說明及圖式所支持」之規定。

系爭案已於100年11月22日所發之再審查核駁理由通知起訴人申請專利範圍第4項（98年8月24日修正本）違反審查期間（即92年2月6日修正公布）專利法第26條第3項「為發明說明及圖式所支持」之規定，101年8月17日所發之再審審定書通知起訴人系爭案申請專利範圍第4項（98年8月24日修正本）違反審查期間（即92年2月6日修正公布）之專利法第26條第3項「為發明說明及圖式所支持」之規定。

系爭案已於100年11月22日所發之再審查核駁理由通知起訴人申請專利範圍第5項（98年8月24日修正本）違反審查期間（即92年2月6日修正公布）專利法第26條第3項「為發明說明及圖式所支持」之規定，101年8月17日所發之再審審定書通知起訴人系爭案申請專利範圍第5項（98年8月24日修正本）違反審查期間（即92年2月6日修正公布）之專利法第26條第3項「為發明說明及圖式所支持」之規定。

三、系爭案說明書（98年8月24日修正本）是否違反92年2月6日修正公布之專利法第26條第2項規定？

答辯理由為由本局於100年11月22日所發之（100）智專三（四）01059字第10021048740號再審查意見通知函已通知起訴人系爭案92116132「系爭案涉及「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」；101 年 8 月 17 日所發之 (101) 智專三 (四) 01059 字第 10120840850 號再審查核駁審定書已通知起訴人系爭案 92116132 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」；上述通知起訴人系爭案 92116132 不予專利之規定皆係根據 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法。

系爭案之說明書 (98 年 8 月 24 日修正本) 違反 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 26 條第 2 項「明確且充分揭露」，本局進一步根據智慧財產法院依職權檢索而知之特殊專業知識 (附件一、二) 陳述意見起訴補充答辯：

系爭專利說明書第 3 頁【發明所屬技術領域】載有「本發明係關於肺臟病菌感染創新藥物及醫療方案」，及第 4 至 10 頁【發明內容】所載內容均為關於「肺臟 SARS 感染的表面處理」，足見系爭專利所稱之「肺臟感染疾病」係專指「SARS」疾病。再者，所謂「全氟化合物」，亦應參酌系爭專利說明書內容為解釋，即依系爭專利說明書第 7 頁末段所載「全氟化合物 (Perfluoro chemicals, PFC) 在本案的創新藥物應用中為殺滅 SARS 病菌……其分子式為 C(5-18)F(12-38)，分子結構鏈的長短在於 C 的個數，相對 C 的個數的內在物理特質決定了該液體介值不同的沸點溫度 (Boiling Point C) 可由 30°C-215°C。本發明推介首選為 C6F14 及 C7F16 混合臭氧(O3) 所構成」之內容，將「全氟化合物」解釋為「分子式為 C(5-18)F(12-38) 之化合物」。

系爭專利說明書第 7 頁末段所載「全氟化合物 (Perfluoro chemicals, PFC) 在本案的創新藥物應用中為殺滅 SARS 病菌 (當今醫學界仍誤認是 SARS 病毒，見圖 2) 的臭氧 (O3) 提供游離單氧的液體介質，本發明推介全氟化合物 (Perfluoro chemicals, PFC) 首選為 C6F14 及 C7F16 混合臭氧 (O3) 所構成，系爭專利說明書係認「SARS」為「細菌」所引起之疾病，是以提出以「全氟化物」與「臭氧」所形成之液體藥品以「肺臟 SARS 感染的表面處理」殺滅該細菌。

惟 SARS (全名：Severe Acute Respiratory Syndrome) 於 2003 年已發現其為「冠狀病毒」所引起之疾病 (參見世界衛生組織官方網頁資料：<http://www.who.int/ith/diseases/sars/en/index.html>，附件一)，並非系爭專利所稱之「病菌」，是上揭系爭專利說明書所載技術內容顯於其發明所屬技術中之通常知識不符，系爭專利說明書以「殺滅病菌」為基礎所提出之技術手段是否可做為治療 SARS 疾病之醫藥產物不無疑問，蓋「病毒」與「細菌」為不同有機體，

其致病機制亦不相同，既系爭專利對於 SRAS 疾病之致病源已然悖於該技術領域之通常知識，難謂可合理預期爭專利說明書所揭露之發明及相關以臭氧殺菌之習知技藝為「肺臟 SARS 感染的表面處理」可產生所欲達成之功效，是系爭專利應另以實施例佐證，始能使其發明所屬技術領域具通常知識者明瞭其內容，顯見系爭專利對於 SRAS 疾病以「殺滅病菌」為「肺臟 SARS 感染的表面處理」所提出之技術手段違反說明書之「充分揭露而可據以實施」之要件，不符審定時專利法第 26 條第 2 項之規定。

此外，按系爭專利申請時之說明書所載之「臭氧, Ozone (O₃)」（參見「化學化工百科辭典」「臭氧, Ozone (O₃)」為一種對人體有害且危險之物質，「臭氧」為不穩定藍色氣體，微量的臭氧會加速橡膠變壞，經由吸入而產生毒性，在空氣中容許量為 0.1ppm，於 1979 年除了一些特殊的項目，「臭氧」禁止製造及使用，曉園出版社，1987 年 9 月出版，第 1122 頁，附件二），是以臭氧做為醫藥產物亦悖於該領域之常理，而系爭專利說明書未以實施例或實驗數據佐證可達成所稱之功效，難謂其所屬技術領域具通常知識者依申請時之通常知識，即能瞭解系爭專利發明內容而據以實施，違反說明書之「充分揭露而可據以實施」之要件，不符審定時專利法第 26 條第 2 項之規定。

系爭專利說明書於第 8 頁「2. 臭氧滅菌劑的特性」載有「國際上公認由網下載的臭氧滅菌消毒的實驗資料」，惟說明書並未載明該實驗資料之出處，實難論斷其可信度。又該實驗資料並無「全氟化物與臭氧之混合物」可殺滅 SARS 病毒或治療 SARS 疾病之相關數據，實難以該實驗資料證明系爭專利提出之技術手段與治療 SARS 疾病之關聯性，違反說明書之「充分揭露而可據以實施」之要件，不符審定時專利法第 26 條第 2 項之規定。

綜上，系爭專利說明書揭露之內容悖離其發明所屬技術領域之通常知識，且未有實施例或實驗數據佐證所載內容為真，難認系爭專利說明書之記載，已足使其發明所屬技術領域中具通常知識者瞭解其內容且可預期其功效，故系爭專利說明書違反說明書之「充分揭露而可據以實施」之要件，不符審定時專利法第 26 條第 2 項之規定。

四、系爭專利申請專利範圍第 1 項（98 年 8 月 24 日修正本）是否違反 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 26 條第 3 項「為發明說明及圖式所支持」之規定？

系爭專利申請專利範圍第 1 項所請發明為：用於 SARS 疾病之液體藥品，係由液態全氟化合物 (Perfluoro chemicals, PFC) 混合臭氧 (O₃) 所構成。惟依系爭專利申請時該領域之通常知識，臭氧為對人體有害之物質，而系爭專利說明書通篇內容並無相關實

施例或實驗數據佐證全氟化物與臭氧所形成之液體藥品可用於治療 SRAS 疾病，是難稱其所屬技術領域中具通常知識者可合理預期該液體藥品可達成所稱之功效（即用於治療 SARS 疾病），業如前述。既系爭專利申請專利範圍第 1 項之發明與該技術領域之通常知識相左，且欠缺實施例或實驗數據佐證之功效，難謂該請求項為其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而能獲致者，是系爭專利申請專利範圍第 1 項無法為發明說明及圖式所支持，不符審定時專利法第 26 條第 3 項之規定。

五、系爭專利申請專利範圍第 2 項（98 年 8 月 24 日修正本）是否違反 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 26 條第 3 項「為發明說明及圖式所支持」之規定？

系爭專利申請專利範圍第 2 項僅為進一步界定第 1 項之「全氟化物」與「臭氧」含量可為任何比例。惟如前述，依系爭專利申請時該領域之通常知識，臭氧為對人體有害之物質，且系爭專利並無相關實施例或實驗數據佐證全氟化物與臭氧所形成之液體藥品可用於治療 SRAS 疾病，難謂其所屬技術領域中具通常知識者可合理預期該液體藥品可達成所稱之功效，是系爭專利申請專利範圍第 2 項無法為發明說明及圖式所支持，不符審定時專利法第 26 條第 3 項之規定。

六、系爭專利申請專利範圍第 3 項（98 年 8 月 24 日修正本）是否違反 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 26 條第 3 項「為發明說明及圖式所支持」之規定？

系爭專利申請專利範圍第 3 項僅為進一步界定第 1 項之「液體藥品」中可混合「臭氧」或「其他可產生單一氧原子之物質」。惟如前述，依系爭專利申請時該領域之通常知識，臭氧為對人體有害之物質，且系爭專利說明書並無相關實施例或實驗數據佐證全氟化物與臭氧所形成之液體藥品可用於治療 SRAS 疾病，難謂其所屬技術領域中具通常知識者可合理預期該液體藥品可達成所稱之功效，是系爭專利申請專利範圍第 3 項似無法為發明說明及圖式所支持，不符審定時專利法第 26 條第 3 項之規定。

七、系爭專利申請專利範圍第 4 項（98 年 8 月 24 日修正本）是否違反 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 26 條第 3 項「為發明說明及圖式所支持」之規定？系爭專利申請專利範圍第 4 項僅為進一步界定第 1 項之「液體藥品」中限制添加任何殺害或抑制病菌之物質，是該請求項之液體藥品成分中，亦包含有臭氧之成分。惟如前述，依系爭專利申請時該領域之通常知識，臭氧為對人體有害之物質，而系爭專利說明書並無相關實施例或實驗數據佐證全氟化物與臭氧所形成之液體藥品可用於治療 SRAS 疾病，難謂其所屬技術領域中具通常知識者可合理預期該液體藥品可達成所稱

之功效，是系爭專利申請專利範圍第 4 項無法發明說明及圖式所支持，不符審定時專利法第 26 條第 3 項之規定。

原告於再審查階段提出 US 6, 537, 380 B2 專利，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、中國電壓化學網之臭氧消毒原理一文、EP 1268734 專利、台北榮民總醫院臨床醫學月刊第 46 期「液態呼吸術」摘要、WPI Abstract Accession No 2002-721810/78 及 RU2187984。

US 6, 537, 380 B2 發明名稱為「Fluorinated solvent compositions containing ozone」（包含臭氧之氟化物溶劑），係揭示用以清潔積體電路產品之清潔液（第 2 欄第 20 至 24 行），至於 EP 1268734 係 US 6, 537, 380 B2 於歐洲申請之對應案，二專利內容實質相同。原告引述 EP 1268734 之摘要內容「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.」，主張「substrate」乙字係指生化基礎物質或肺部感染細菌云云，惟上揭摘要內容應譯為「一種均相非水溶液組成物，包含氟化物溶劑、臭氧及選擇地可加入共溶劑，以即將該組成物用於清潔及氧化所屬之基材」。再參酌 EP 1268734 說明書第[0007]載有「Substrates useful in the present invention include silicon, germanium, GaAs, InP and other III-V and II-VII compound semiconductors.」（譯為：做為本發明之基材包含矽、鍺、砷化鎵、磷化銻或其他 III-V 族及 II-VII 族化合物之半導體材料），足見「substrate」乙字係指半導體基材，均為無機材料而非有機體，原告主張「substrate」乙字係指生化基礎物質或肺部感染細菌，容有誤解。

再西元 2009 年環保工程師考試網校輔導網頁之臭氧消毒原理一文（訴願附件 2）及中國電壓化學網之臭氧消毒原理一文（訴願附件 3）均為揭示臭氧用於環境消毒之技術領域（訴願卷第 15 至 17 頁）。台北榮民總醫院臨床醫學月刊第 46 期「液態呼吸術」摘要係關於全氟化合物用於臨床上呼吸治療之研究（訴願卷第 70 頁）。上揭證據均未無關「全氟化物」與「臭氧」之混合物用於醫藥產物，是無法證明系爭專利所請發明確可做為治療 SARS 疾病之醫藥產物。

雖原告主張上揭證據足證系爭專利之液體藥品確可殺滅 SARS 病菌，惟系爭專利所請為醫藥產物，係用以使有生命之人體或動物恢復健康或獲得健康為目的，而系爭專利所請液體藥品中含有之臭氧係有害於人體，業如前述，是縱令上揭證據可證明臭氧有殺菌之功效，亦無法證明系爭專利確可使人體恢復健康而可作為醫藥產物，是原告理由要不足採。

至 WPI Abstract Accession No 2002-721810/78 及 RU 2187984，實為英國專利局對 GB0318315.9 申請案（系爭專利於英國之申請案）所製檢索報告中引用之專利文件（訴願卷第 71 至 72 頁），雖該專利揭示利用導入臭氣之 perfluoro organic substance 溶液清洗眼睛之技術內容，惟該專利係用於清洗眼睛，不同於系爭專利用於治療 SARS 疾病，實難藉該專利證明系爭專利所請發明可用於醫藥產物，是無法據以證明系爭專利之發明確可實施或可惟說明書及圖式所支持，原告理由並不足採。

八、系爭專利申請專利範圍第 5 項（98 年 8 月 24 日修正本）之前、後文義，該「肺部表面處理法」乙詞僅是限定其後之「液體藥品」適用之處理方法，至其後之「適用於非典型病菌感染疾病包括其他任何肺臟表面疾病的醫治」敘述，亦僅是進一步界定第 1 項之液體藥品所適用之病症，因此申請專利範圍第 5 項實為一直接依附於第 1 項之附屬項，是同於第 1 項之發明均屬「物之發明」範疇。惟，本局因系爭專利申請專利範圍第 5 項載有「肺部表面處理法」乙詞而認為該請求項涉及「治療方法」進而認為屬法定不與專利之項目（參見卷第 202 頁理由（5）），進一步詳細說明如下：第 5 項載有「肺部表面處理法」不同於習知之口服投予、針劑注射、表面塗敷等醫藥「物之發明」，第 5 項所請醫藥「物之發明」必須經過「肺部表面處理法」達到「肺部表面」進而殺滅 SARS 病毒產生治療效果，且第 5 項所界定之「肺部表面處理法」為起訴人首次揭露，在系爭案之發明說明中欠缺如何實施及其功效數據資料並不能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，尤其是「肺部表面處理法」其中必經過一特定之「處理法（不同於習知醫藥「物之發明」之投藥治療處理，如系爭案 98 年 8 月 24 日修正本說明書第 4 頁發明內容之標題為「肺臟 SARS 感染的表面處理」至第 7 頁第 5-21 行之四. 肺臟”表面處理”的單氧療法…云云）」始能達到肺部表面產生治療效果，由此可知系爭案所請之「肺部表面處理法」為「肺臟”表面處理”的單氧療法」，另起訴人在 101 年 9 月 28 日之訴願書（第 6 頁第 24-25 行）之訴願理由二之 18 中認為「本發明之「肺部表面處理法」亦即俗稱「洗肺醫療法」，顯見系爭案所請之「肺部表面處理法」涉及「治療方法」且難以實施，所以附屬項第 5 項為「物之發明」其中載有「肺部表面處理法」涉及「治療方法」違反 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 24 條第 2 款「人體之治療方法」應不予專利之規定之判斷並不與先前之理由矛盾。

九、檢附：

附件一：「世界衛生組織網頁資料」說明 SARS 為病毒所引起之疾病。

附件二：「化學化工百科辭典」說明臭氣為有害人體之物質。

正本：原告林哲民 君、

智慧財產法院

智慧財產法院第三庭

技審官 楊淑珍

書記官 林佳蘋

法官 蔡惠如