智慧財產及商業法院行政判決

110年度行專訴字第69號

民國111年7月27日辯論終結

原　　告　全家便利商店股份有限公司

代　表　人　葉榮廷

訴訟代理人　林發立律師

　　陳冠中律師

　　王惟佳律師

輔　佐　人　陳建銘

被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏

訴訟代理人　李京叡

參　加　人　吳孟勳

訴訟代理人　陳政大專利師

　　陳學箴專利師

　　廖韋齊專利師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國110年10月28日經訴字第11006308860號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：

原告於民國105年9月10日以「預購的系統及方法」向被告申請發明專利，經被告編為第105129489號審查，於107年9月28日准予專利（下稱系爭專利），並發給發明第I645352號專利證書。嗣參加人吳孟勳以系爭專利有違核准時專利法第22條第2項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，以110年6月24日（110）智專三（二）04192字第11020597850號專利舉發審定書為「請求項1至8舉發成立，應予撤銷」之處分。

原告對於舉發成立部分不服提起訴願，經濟部於110年10月28日作成經訴字第11006308860號為駁回訴願之決定，原告遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定，應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

貳、原告主張：

一、證據1無法否定請求項1之進步性：

被告將證據1圖4所展示兌換憑證之兌換狀態錯誤比擬為請求項1訴求之「伺服器自該逐次兌換資訊中扣除該贈送對象兌換的該些同品項商品的數量」，證據1實質上欠缺系爭專利所規劃的「贈送」機制，且縱使結合習知手機簡訊技術，證據1所揭示資訊仍不足以使本領域技術者實現系爭專利請求項所訴求之「該伺服器基於該逐次兌換資訊透過一訊息發送平台去通知該贈送對象的該用戶代碼」技術特徵。被告誤認請求項1之技術特徵乃本領域技術者得就證據1所揭示內容作簡單變更而得者，訴願機關未糾正被告錯誤，在未說明「口頭交換資訊」與「讀墊板裝置」有何關聯下，仍將證據1所載在收銀櫃台發生的口頭交談和讀墊板裝置不當建立關聯，將證據1所載在收銀櫃台口頭交談之「非技術特徵」錯誤比擬為請求項1所載「一收銀機，接收複數個同項商品的預購資訊」技術特徵，更是在證據1不具備「接收贈送對象的用戶代碼之輸入」此技術特徵之情況下，逕認證據1已揭露系爭專利請求項1之技術特徵，被告及訴願機關之認事用法均顯有違誤。

二、證據1、2之組合無法否定請求項1之進步性：

證據2未涉及預購系統技術，更未適用於商店中的預購系統，證據2至多教示讀取識別標籤來更改用戶積分的程度。證據2缺少請求項1所述「兌換單」、「收銀機」、「店鋪主機」及「逐次兌換資訊」等技術特徵，系爭專利所屬技術領域中具通常知識者實難將證據2的配置與證據1之「兌換憑證」、「收銀機裝置」、「讀取兌換憑證裝置」結合，故證

據1、2不具明顯組合動機。證據1的兌換機制適用於商店（證據1第4頁〔先前技術〕段落），而證據2的飲料兌換機制適用於如大型體育館等大型場所（證據2〔0005〕段落），兩者於硬體配置和流程設計上均有顯著差異。在硬體考量不同之情況下，系爭專利所屬技術領域中具通常知識者顯無合理動機將證據2所揭露或教示之內容運用於證據1之收銀機或功能終端裝置上。因此，縱使證據1和2有共同的IPC分類號和兌換服務，仍不足以證明二者之間具有組合動機。

三、證據1、2之組合無法否定請求項2之進步性：

證據1第8頁「商店90係設置互動式多功能終端裝置（譬如kiosk）……消費者81選取欲購買之兌換憑證後，商品兌換系統1取得兌換憑證購買資訊」及第13頁第1段「兌換憑證更包括消費者識別資料」等記載可知，證據1雖有揭露消費者在多功能終端裝置輸入購買資訊，但此並不代表證據1含有消費者在多功能終端裝置輸入「贈送對象的用戶代碼」，如前所述，證據1之「消費者識別資料」也非「贈送對象的用戶代碼」，證據1實未揭露請求項2之「接收……該贈送對象的該用戶代碼之輸入」技術特徵。證據1、2之組合無法否定附屬於請求項1之請求項2之進步性。

四、證據1、2之組合無法否定請求項3之進步性：

證據1、2之組合無法否定請求項1之進步性，已如前述，故相同證據內容自無法否定附屬於請求項1之請求項3之進步性。

五、證據1、2、3之組合無法否定請求項4之進步性：

證據1、2之組合無法否定請求項1之進步性，已如前述，故相同證據內容自無法否定附屬於請求項1之請求項4之進步性。且原處分和訴願決定均未論及證據3之具體內容，除此之外，證據3後續並無任何進一步動作，更無傳送商品兌換相關訊息至伺服器。證據3未揭露請求項4之「該收銀機讀取該繳費條碼在完成該結帳作業後，使該店鋪主機依據該繳費

條碼以發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器」技術特徵。因此，證據1、2、3之組合無法否定請求項4之進步性。

六、證據1無法否定請求項5之進步性：

請求項5之描述包含與請求項1對應的技術特徵，即「該伺服器基於該逐次兌換資訊透過一訊息發送平台去通知該贈送對象的該用戶代碼」及「伺服器自該逐次兌換資訊中扣除該贈送對象兌換的該些同品項商品的數量」。如同前述，相同證據內容當然無法否定請求項5之進步性。

七、證據1、2之組合無法否定請求項5之進步性：

證據2至少缺少請求項5所述「兌換單」、「收銀機」、「店鋪主機」及「逐次兌換資訊」等技術特徵，且證據1、2之間不具明顯結合動機，已如前述。因此，相同證據組合當然無法否定請求項5之進步性。

八、證據1、2之組合無法否定請求項6之進步性：

請求項6之描述包含與請求項2對應的技術特徵，且證據1、2之組合無法否定請求項2之理由已如前述。因此，相同證據組合當然無法否定請求項6之進步性。

九、證據1、2之組合無法否定請求項7之進步性：

請求項7之描述包含與請求項3對應的技術特徵，且證據1、2之組合無法否定請求項3之理由已如前述。因此，相同證據組合當然無法否定請求項7之進步性。

十、證據1、2、3之組合無法否定請求項8之進步性：

請求項8之描述包含與請求項4對應的技術特徵，且證據1、2、3之組合無法否定請求項4之理由已如前述。因此，相同證據組合當然無法否定請求項8之進步性。

十一、並聲明：

㈠訴願決定及原處分均撤銷。

㈡訴訟費用由被告負擔。

參、被告答辯：

一、原處分第9頁之第2點已說明證據1、2之組合足以證明請求項1、2、5、6違反專利法第22條第2項之規定，而證據1足以證

明請求項1不具進步性之理由已於原處分第4頁起第1點比對說明，故證據1、2在包含證據1之情況下，亦足以證明請求項1、2、5、6不具進步性，此判斷符合論理法則與經驗法則，難謂如原告主張無對證據2、3進行比對，亦無衍生未敘明結合動機而違反行政行為明確性之問題。

二、在原處分第6頁第D點已指出證據1說明書第7頁第11行揭示消費者購買之商品可分次兌換使用及說明書第10頁第18行起及圖4揭示有一資料庫可記錄兌換資訊，而兌換資訊包括兌換憑證編號、商品資訊碼、兌換日期、兌換狀態及兌換之商品等，而在圖4之兌換資訊表中之兌換狀態可記錄兌換憑證編號1322之兌換狀態，如兌換憑證編號第一期12345678-1之兌換狀態為已兌換、兌換憑證編號第二期12345678-2之兌換狀態為已兌換、兌換憑證編號第三期12345678-3之兌換狀態為逾期補差價且已兌換，及兌換憑證編號第四期12345678-4之兌換狀態為逾期補差價但未兌換，此即相當於兌換憑證編號之四期(逐次4次)兌換資訊，亦相當於請求項1之逐次兌換資訊。又證據1說明書第11頁倒數第8行揭示12345678-2之兌換憑證在優惠截止日內已被使用，其中已被使用即有扣除數量之意義，即原本數量可能為1，被使用後為0，此即相當於扣除之概念，故證據1已揭露系爭專利之「自該逐次兌換資訊中扣除該些同品項商品的數量」技術特徵，原告理由尚無可採。

三、原處分第7頁第E點已指出證據1與請求項1之差異在於：證據1未明確揭示伺服器基於該逐次兌換資訊透過一訊息發送平台去通知該贈送對象的該用戶代碼，該訊息發送平台根據該用戶代碼通知該贈送對象，而除原處分第5、6頁B、D點關於贈送對象及逐次兌換資訊之解釋理由外，經審酌以訊息發送平台根據用戶代碼通知贈送對象僅為習知手機簡訊認證或通知，內容當可為通知訊息或其他通知事項而為該發明所屬領域中具通常知識者依據證據1所揭示內容之簡單變更，故原告主張尚不足採。

四、原處分第5頁第B點第1行起已指出證據1說明書第8頁揭示消費者可透過販售清單上所列之兌換憑證之購買資訊，在收銀櫃台直接告知店員欲購買之兌換憑證，經由讀墊板裝置取得購買資訊，及第5頁第B點倒數第3行起指出另在證據1第9頁第6段揭示收銀機裝置具列印裝置，可在接收付款單已完成付款之資訊後列印兌換憑證給消費者，此即對應揭示系爭專利請求項1之在完成該結帳作業後，列印一兌換單，故既然證據1之收銀機具列印裝置可列印兌換憑證給消費者，而兌換憑證又如第B點第9行所言可為兌換憑證編號，則收銀機當需先具備接收購買資訊之功能才有後續之列印兌換憑證，證據1已揭示請求項1所載之「一收銀機，接收複數個同品項商品的預購資訊」。而關於「接收贈送對象的用戶代碼之輸入」之技術特徵部分，在原處分第5頁第B點第7行起已指出證據1說明書第13頁第二行起揭示「兌換憑證更包括消費者識別資料，消費者識別資料可為兌換憑證編號、身分證字號或會員編號，藉此，若消費者在購買複數兌換憑證時，沒有即時列印全部兌換憑證或是兌換憑證遺失，則消費者亦可憑消費者識別資料透過互動式多功能終端裝置再次輸出剩餘尚未使用之兌換憑證」，故由此段可知，兌換憑證既然可包括消費者識別資料此類似記名之功能，即表示消費者在購買兌換憑證前應有輸入用戶代碼(即消費者識別資料)，此即對應揭示系爭專利請求項1之接收用戶代碼之輸入。雖證據1揭示係購買商品給消費者自己本身，惟由系爭專利說明書第0028段之記載，證據1之購買商品給消費者自己本身已揭示贈送對象為購買給自己之情況，此即對應揭示請求項1之接收贈送對象的用戶代碼之輸入，故原告主張尚不足採。

五、原告主張證據2、3之組合無法否定系爭專利之請求項可專利性云云，但原處分第4頁第(五)之1點已載明證據1足以證明請求項1、2、5、6違反專利法第22條第2項之規定、原處分第9頁第(五)之2點已載明證據1、2之組合足以證明請求項1至3、5至7違反專利法第22條第2項之規定，及原處分第10頁

第(五)之3點已載明證據1、2、3之組合足以證明請求項4、8違反專利法第22條第2項之規定，故原告主張尚不足採。

六、並聲明：

㈠原告之訴駁回。

㈡訴訟費用由原告負擔。

肆、參加人陳述：

一、證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

證據1、2已揭示請求項1之全部技術特徵，且證據1、2明顯具有結合動機，足以證明請求項1不具進步性，本件訴願決定及原處分審定洵屬正確，應予維持。

二、證據1、2之組合足證系爭專利請求項2不具進步性：

請求項2依附於請求項1，並進一步界定「其中該終端裝置更包含一多媒體機，該多媒體機在一會員帳號已登入後，接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，列印一繳費單，該收銀機讀取該繳費單並在完成該結帳作業後，使該店鋪主機依據該繳費單以發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器，該伺服器基於該逐次兌換資訊透過該訊息發送平台去通知該贈送對象的該用戶代碼」，其中請求項1之技術特徵已揭示於證據1、2之組合，證據1、2之組合已揭示請求項2之全部技術特徵，足以證明請求項2不具進步性。

三、證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

請求項3依附於請求項1，並進一步界定「其中該終端裝置更包含一行動裝置，該行動裝置執行一應用程式以登入一會員帳號，並接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，在透過一支付系統完成該結帳作業後，據以產生發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器」，其中請求項1之技術特徵已揭示於證據1、2之組合。證據1、2之組合已揭示請求項3之全部技術特徵，足以證明請求項3不具進步性。

四、證據1、2、3之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性：

請求項4依附於請求項1，並進一步界定「其中該終端裝置更包含一行動裝置，該行動裝置執行一應用程式以登入一會員帳號，並接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，顯示一繳費條碼，該收銀機讀取該繳費條碼在完成該結帳作業後，使該店鋪主機依據該繳費條碼以發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器」，其中請求項1之技術特徵已揭示於證據1、2之組合。證據1、2、3之組合已揭示請求項4之全部技術特徵，且證據1、證據2及證據3有結合動機，足以證明請求項4不具進步性。

五、證據1足以證明系爭專利請求項5不具進步性：

請求項5為相對於請求項1之方法請求項，其界定之技術特徵亦已於請求項1中對應揭示，而證據1足以證明請求項1不具進步性之理由已如前述，故證據1 亦足以證明請求項5不具進步性。

六、證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性：

請求項5為相對於請求項1之方法請求項，其界定之技術特徵亦已於請求項1中對應揭示，而證據1、2之組合足以證明請求項1不具進步性之理由已如前述，故證據1、2之組合亦足以證明請求項5不具進步性。

七、證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性：

請求項6依附於請求項5，並進一步界定「其中步驟(A)更包含：一多媒體機在一會員帳號已登入後，接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，列印一繳費單，該收銀機讀取該繳費單並在完成該結帳作業後，使該店鋪主機依據該繳費單以發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器；步驟(B)包含：該伺服器基於該逐次兌換資訊透過該訊息發送平台去通知該贈送對象的該用戶代碼」，其中請求項5之技術特徵已揭示於證據1、2之組合。證據1、2之組合已揭示請求項6之全部技術特徵，足以證明請求項6不具進步性。

八、證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性：

請求項7依附於請求項5，並進一步界定「其中步驟(A)更包含：一行動裝置執行一應用程式以登入一會員帳號，並接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，在透過網路完成該結帳作業後，據以產生發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器」，請求項7依附於請求項5，其中請求項5之技術特徵已揭示於證據1、2之組合。證據1、2之組合已揭示請求項7之全部技術特徵，足以證明請求項7不具進步性。

九、證據1、2、3之組合足證系爭專利請求項8不具進步性；

請求項8依附於請求項5，並進一步界定「其中步驟(A)更包含：一行動裝置執行一應用程式以登入一會員帳號，並接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，顯示一繳費條碼，該收銀機讀取該繳費條碼在完成該結帳作業後，使該店鋪主機依據該繳費條碼以發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器」。請求項8依附於請求項5，其中請求項5之技術特徵已揭示於證據1、2之組合。證據1、2、3之組合已揭示請求項8之全部技術特徵，且如前所述證據1、2、3有結合動機，足以證明請求項8不具進步性。

十、並聲明：

㈠原告之訴駁回。

㈡訴訟費用由原告負擔。

伍、本件之爭點：（本院卷第275至276頁）

㈠證據1是否足以證明系爭專利請求項1、2、5、6不具進步性？

㈡證據1、2之組合是否足以證明系爭專利請求項1至3、5至7不具進步性？

㈢證據1、2、3之組合是否足以證明系爭專利請求項4、8不具進步性？

陸、得心證之理由：

一、本件應適用之專利法：

按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定」，專利法第71條第3 項本文定有明文。查系爭專利於105年9月10日申請，經被告於107年12月21日審定准予專利，故系爭專利是否不具進步性，應以核准審定時專利法即106年1月18日修正公布、同年5月1日施行之專利法第22條第2項為斷（下稱核准時專利法）。次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，得依法申請取得發明專利，為核准時專利法第21條及第22條第1 項前段所明定。又發明如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，不得取得專利，復為同法第22條第2 項所明定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反核准時專利法第22條第2項之規定而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

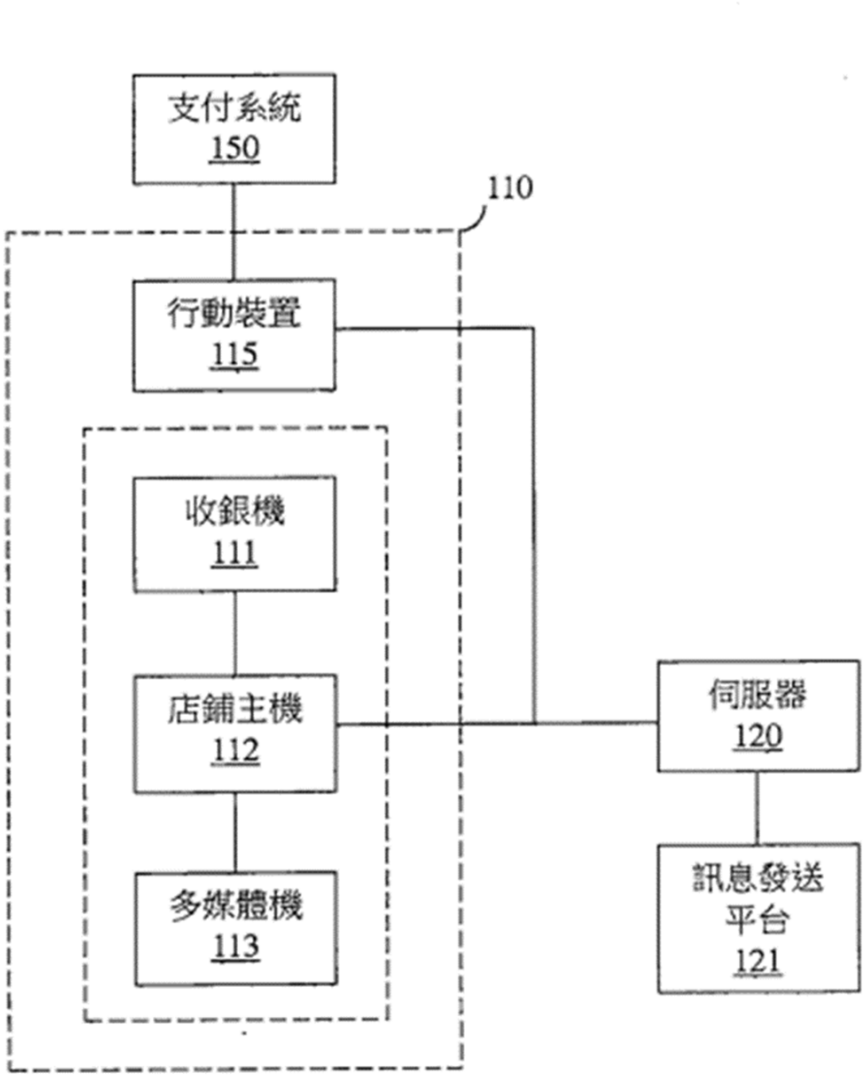
二、系爭專利技術分析：

㈠系爭專利技術內容：

本發明提出一種預購的系統及方法，此系統包含終端裝置與伺服器。終端裝置接收複數個同品項商品的預購資訊及贈送對象的用戶代碼，並在完成結帳作業後，據以產生一銷售記錄兌換請求。伺服器自終端裝置接收銷售記錄兌換請求，據以建立一逐次兌換資訊，以做為贈送對象逐次兌換這些同品項商品的依據。(摘自系爭專利摘要，申請卷第22頁)

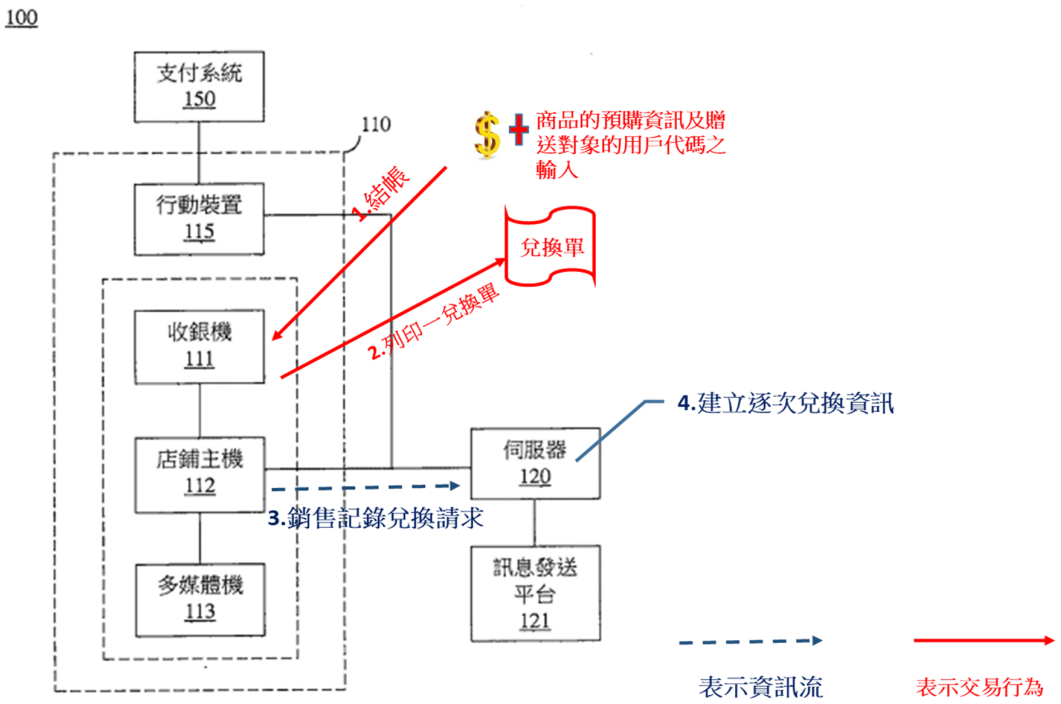
㈡系爭專利主要圖式：

1.第1圖為系爭專利一實施例之一種預購的系統100的方塊圖



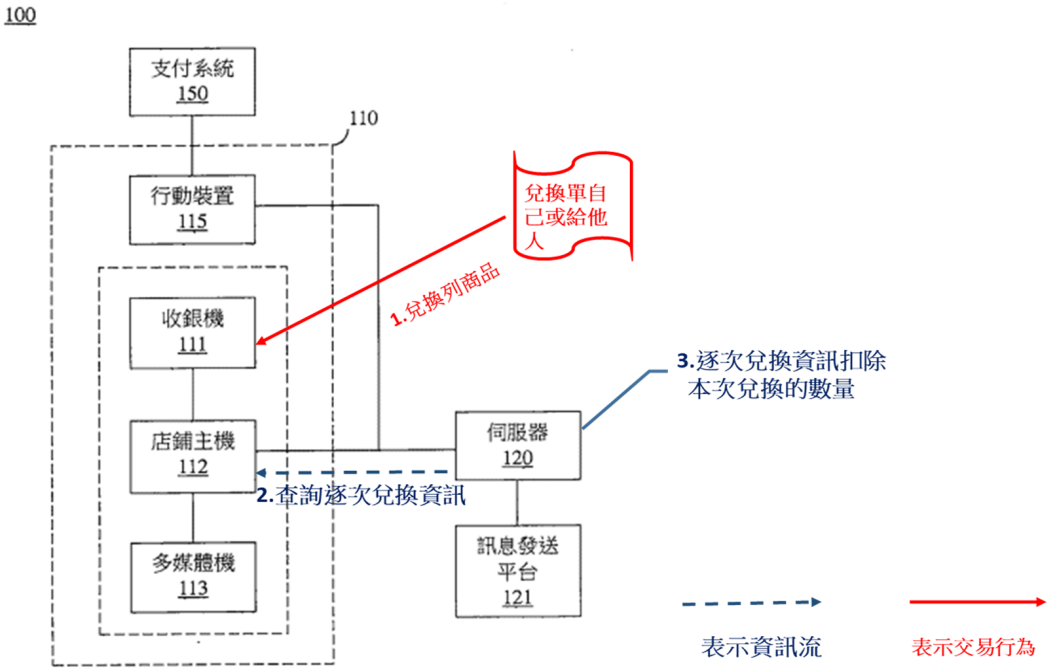
第 1 圖

2.系爭專利一實施例(使用者向店員交易)之預購程序示意圖



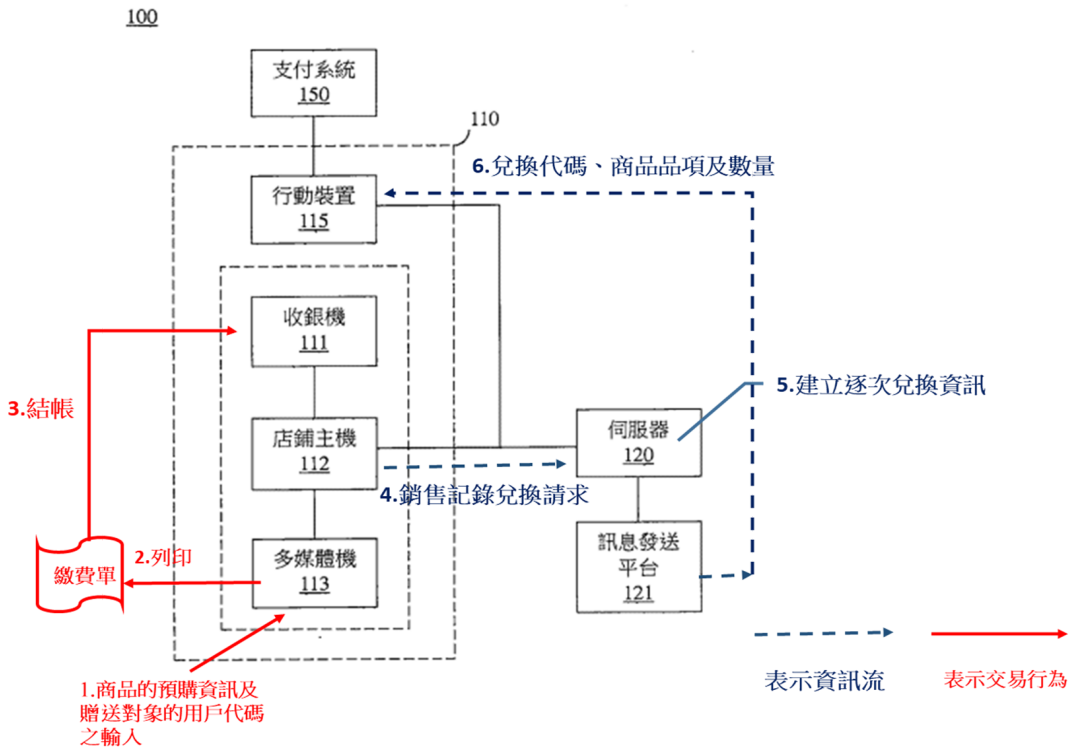
第 1 圖

3.系爭專利一實施例(使用者向店員交易)之兌換程序示意圖



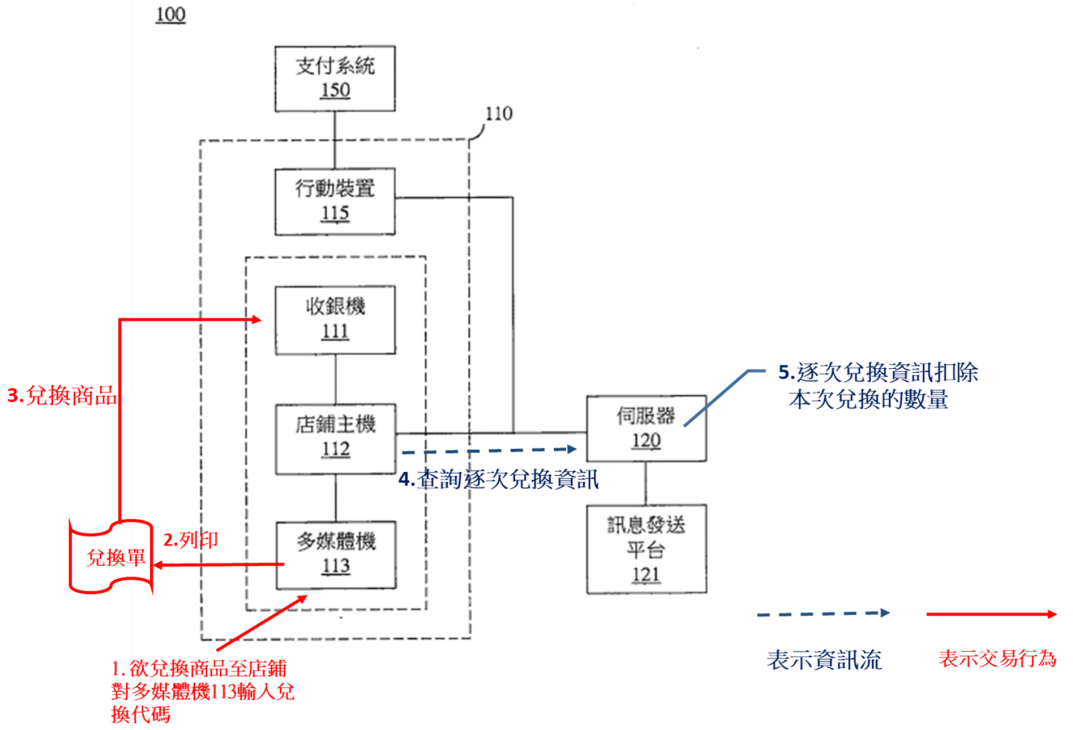
第 1 圖

4.系爭專利另一實施例(使用者向多媒體機交易)之預購程序示意圖



第 1 圖

5.系爭專利另一實施例(使用者向多媒體機交易)之兌換程序示意圖



第 1 圖

㈢系爭專利申請專利範圍：

系爭專利申請專利範圍共計8個請求項，其中請求項1、5為獨立項，其餘為附屬項，其內容如下：

1.請求項1：一種預購的系統，該系統包含：一終端裝置，其包含：一收銀機，接收複數個同品項商品的預購資訊及贈送對象的用戶代碼之輸入，並在完成該結帳作業後，列印一兌換單；以及一店鋪主機，依據該兌換單產生一銷售記錄兌換請求；以及一伺服器，自該終端裝置接收該銷售記錄兌換請求，據以建立一逐次兌換資訊，以做為該贈送對象逐次兌換該些同品項商品的依據，該伺服器基於該逐次兌換資訊透過一訊息發送平台去通知該贈送對象的該用戶代碼，該訊息發送平台根據該用戶代碼通知該贈送對象；當該贈送對象欲兌換該些同品項商品時，該收銀機會讀取該兌換單上的兌換條碼，使該店鋪主機連線至該伺服器以查詢該逐次兌換資訊，若確認無誤，伺服器自該逐次兌換資訊中扣除該贈送對象兌換的該些同品項商品的數量。

2.請求項2：如請求項1所述之系統，其中該終端裝置更包含一多媒體機，該多媒體機在一會員帳號已登入後，接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，列印一繳費單，該收銀機讀取該繳費單並在完成該結帳作業後，使該店鋪主機依據該繳費單以發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器，該伺服器基於該逐次兌換資訊透過該訊息發送平台去通知該贈送對象的該用戶代碼。

3.請求項3：如請求項1所述之系統，其中該終端裝置更包含一行動裝置，該行動裝置執行一應用程式以登入一會員帳號，並接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，在透過一支付系統完成該結帳作業後，據以產生發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器。

4.請求項4：如請求項1所述之系統，其中該終端裝置更包含一行動裝置，該行動裝置執行一應用程式以登入一會員帳號，並接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的

該用戶代碼之輸入，顯示一繳費條碼，該收銀機讀取該繳費條碼在完成該結帳作業後，使該店鋪主機依據該繳費條碼以發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器。

5.請求項5：一種預購的方法，該方法包含以下步驟：(A)一收銀機接收複數個同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，並在完成該結帳作業後，列印一兌換單，使一店鋪主機依據該兌換單產生一銷售記錄兌換請求；以及(B)透過一伺服器自該終端裝置接收該銷售記錄兌換請求，據以建立一逐次兌換資訊，以做為該贈送對象逐次兌換該些同品項商品的依據，該伺服器基於該逐次兌換資訊透過一訊息發送平台去通知該贈送對象的該用戶代碼，該訊息發送平台根據該用戶代碼通知該贈送對象；其中，當該贈送對象欲兌換該些同品項商品時，該收銀機會讀取該兌換單上的兌換條碼，使該店鋪主機連線至該伺服器以查詢該逐次兌換資訊，若確認無誤，伺服器自該逐次兌換資訊中扣除該贈送對象兌換的該些同品項商品的數量。

6.請求項6：如請求項5所述之方法，其中步驟(A)更包含：一多媒體機在一會員帳號已登入後，接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，列印一繳費單，該收銀機讀取該繳費單並在完成該結帳作業後，使該店鋪主機依據該繳費單以發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器；步驟(B)包含：該伺服器基於該逐次兌換資訊透過該訊息發送平台去通知該贈送對象的該用戶代碼。

7.請求項7：如請求項5所述之方法，其中步驟(A)更包含：一行動裝置執行一應用程式以登入一會員帳號，並接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，在透過網路完成該結帳作業後，據以產生發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器。

8.請求項8：如請求項5所述之方法，其中步驟(A)更包含：一行動裝置執行一應用程式以登入一會員帳號，並接收該

些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，顯示一繳費條碼，該收銀機讀取該繳費條碼在完成該結帳作業後，使該店鋪主機依據該繳費條碼以發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器。

三、舉發證據技術分析：

1.證據1

為西元2010年11月1日公開之我國第201039257號「商品兌換之方法及商品兌換系統」專利案，其公開日期早於系爭專利申請日（即西元2016年9月10日），可為系爭專利相關之先前技術。

⑴證據1之技術內容：

一種商品兌換系統，係提供一消費者於複數商店之其中之一商店以一優惠價取得至少一兌換憑證，每一兌換憑證包括一識別資訊，該消費者可憑每一兌換憑證在一其中之一商店兌換一目標商品，該目標商品係對應於由該識別資訊中所選擇之一識別資訊，其中每一商店係設置一讀取兌換憑證裝置，該讀取兌換憑證裝置係用以讀取該兌換憑證，該商品兌換系統包括：一處理器；以及一儲存裝置，係與該處理器電性連接，該儲存裝置係儲存一電腦程式及一資料庫……。(參請求項19，舉發卷第118頁反面至117頁）

⑵證據1主要圖式：

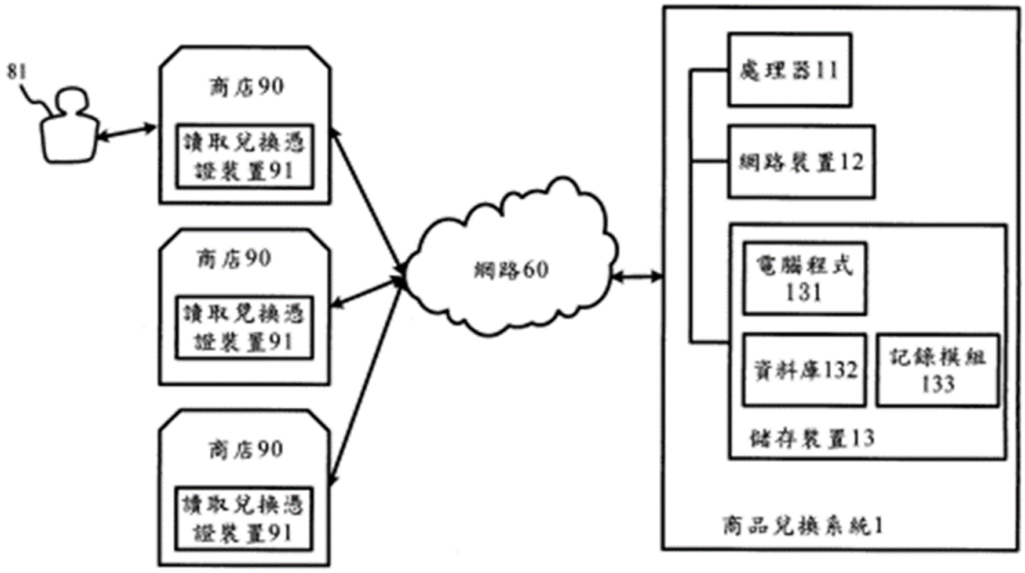
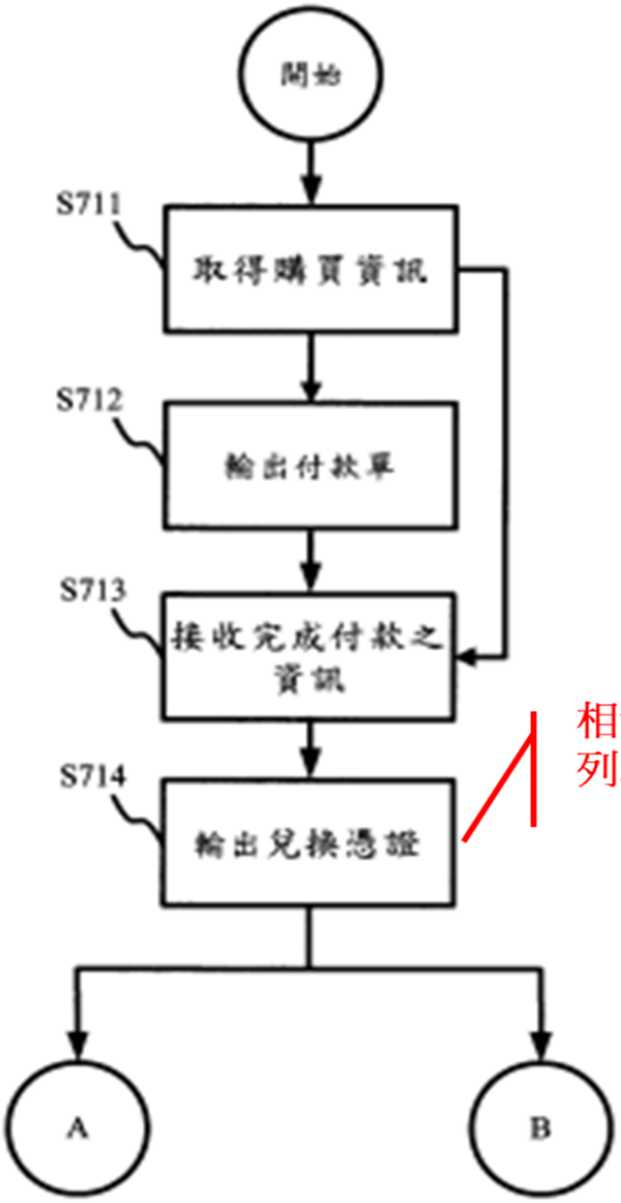

81
商店90
讀取兌換憑證裝置91
商店90
讀取兌換憑證裝置91
商店90
讀取兌換憑證裝置91
網路60
處理器11
網路裝置12
電腦程式131
資料庫132
記錄模組133
儲存裝置13
商品兌換系統1

圖1

01



相當於系爭專利
列印一兌換單

相當於系爭專利逐次兌換資訊

132

兌換資訊 1321							
兌換憑證編號 1322	商品碼資訊 1323	購買日期 1324	優惠截止日 1325	兌換日期 1326	兌換狀態 1327	兌換之商品 1328	…
12345678-1	M0001	98.04.13	98.08.13	98.04.14	已兌換	A 月刊	…
12345678-2	M0001	98.04.13	98.08.13	98.07.01	已兌換	B 月刊	…
12345678-3	M0001	98.04.13	98.08.13	98.08.16	逾期已補償並已兌換	A 月刊	…
12345678-4	M0001	98.04.13	98.08.13	X	逾期已補償並未兌換	X	…
…	…	…	…	…	…	…	…

圖 4

2.證據2

為西元2016年3月31日公開之美國第2016/0092851號「BEVERAGE COMPOSITION SYSTEM」專利案，其公開日期早於系爭專利申請日（即西元2016年9月10日），可為系爭專利相關之先前技術。

⑴證據2技術內容：

關於證據2請求項1：「一種支付工具，適用於接收來自用戶的付款，並根據用戶創建的用戶檔案以電子方式將付款作為飲料杯單位的積分加載……其中，所述系統被配置為將飲料的杯子單元分配到分別具有電子可檢測的唯一識別標籤的多個杯子中的每個杯子中，以將兌換杯子積分的請求傳輸到至少一個積分接收讀取器」。證據2說明書第0069段記載：「另外可以想到，在飲料分配機2的操作員不自動更換杯子11的情況下，系統1將向用戶4提供訊號，該信號通知用戶應該從第一售貨亭12收集替換杯子11。該信號可以通過訪問用戶檔案5的行動電話32接口傳送，但是可以替代地或另外地，作為SMS提供給連接到用戶檔案5的行動電話號碼」與說明書第0061段記載：「鑑於上述情況，系統(1)可以被編程為(a)將飲料的杯子單元分配到分別具有電子可檢測的唯

一識別標籤17的多個杯子11的每個杯子中，以將兌換杯子積分的請求傳輸給積分接收讀取器37a-d;(b)識別連接到特定用戶檔案5的支持NFC的設備32/39與識別標籤17之間的授權互動(xy)，以在處理兌現杯子積分的請求之前實現杯子11對飲料單位的授權;(c)在分配授權的飲料單元時從用戶檔案5中扣除相應數量的積分」(參舉發理由書附件1之證據2中文節譯本，舉發卷第90至92頁)。

⑵證據2主要圖式：

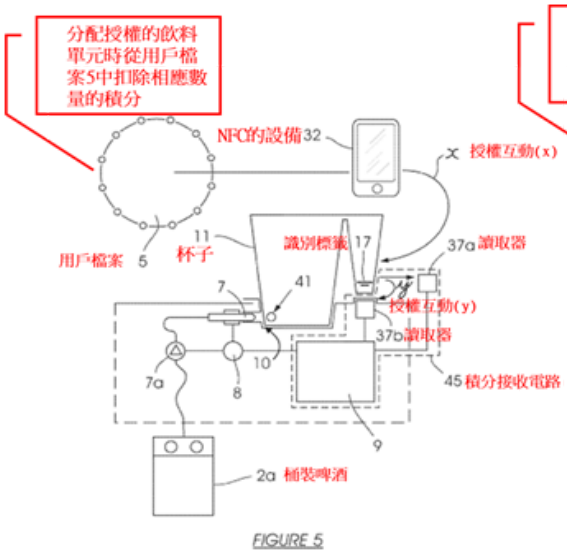


FIGURE 5

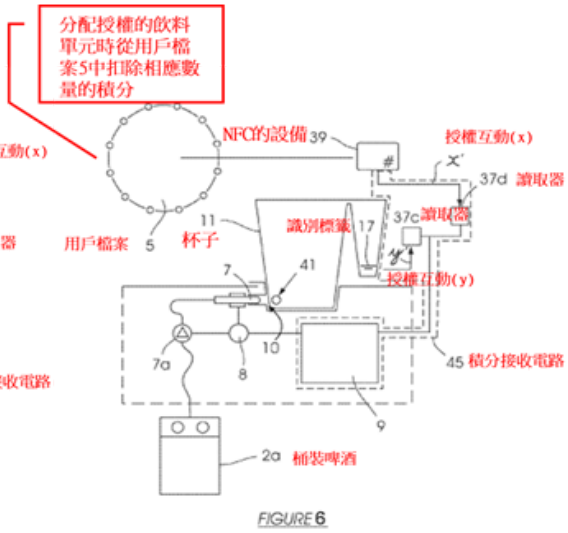


FIGURE 6

3.證據3

為西元2016年1月1日公開之我國第201601098號「電子支付方法、裝置與系統」，其公開日期早於系爭專利申請日（即西元2016年9月10日），可為系爭專利相關之先前技術。

⑴證據3技術內容：

一種電子支付方法、裝置與系統，其中方法能讓使用者於確認訂購商品時不必事先付費，而是於取得商品或服務同時完成支付，其中商品為實體商品或服務。根據實施例，在此方法中，經使用者以一行動裝置取得商品資訊後，形成購物資料，購物資料經結合一帳戶資料後傳送到一伺服系統，之後於伺服系統形成電子票據資訊，再於行動裝置中轉換為一電子票據，比如是一種二維條

碼，此電子票據經於取得商品或服務時，由一資訊讀取裝置讀取，解密產生帳戶與商品資訊，並經取得商品金額與支付授權後，完成支付（參摘要，舉發卷第106頁）。

⑵證據2主要圖式：

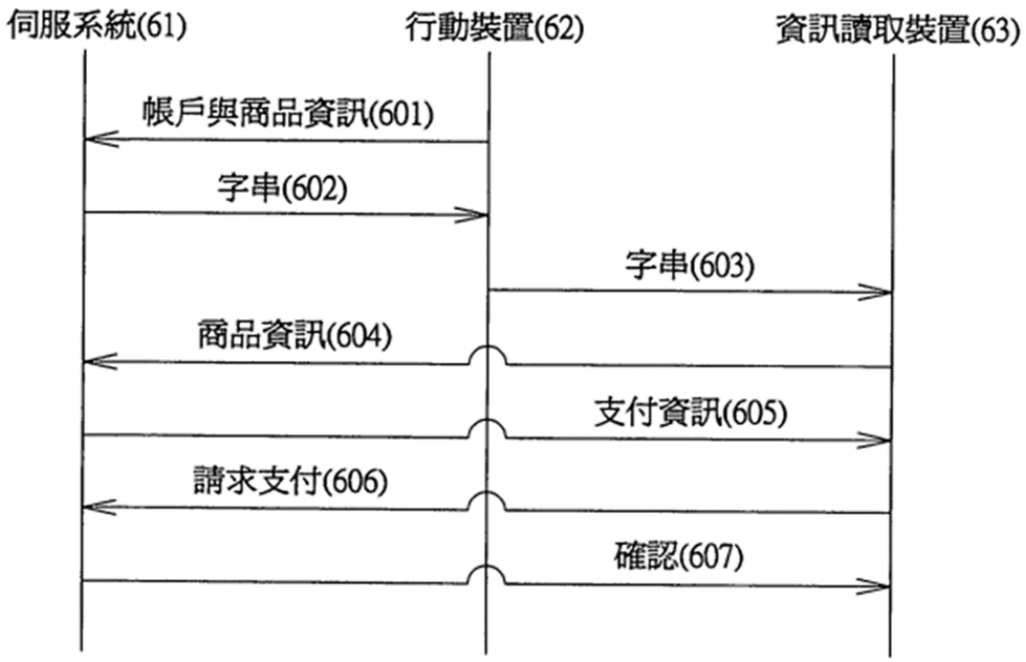


圖6

四、證據1足以證明系爭專利請求項1、2、5、6不具進步性：

㈠系爭專利請求項1與證據1之比較：

1.證據1係一種商品兌換之方法及商品兌換系統，其請求項19所揭示「一種商品兌換系統，係提供一消費者於複數商店之其中之一商店以一優惠價取得至少一兌換憑證，……，該消費者可憑每一兌換憑證在一其中之一商店兌換一目標商品」、說明書第7頁所載「兌換憑證之識別資訊係商業類之月刊，商店90的優惠活動係預付三期月刊的費用可獲得四次兌換機會，即買三期商業類之月刊多送一期商業類之月刊」、第8頁所載「消費者亦可透過販售清單（譬如印有各種兌換憑證條碼之墊板）上所列之兌換憑證

之購買資訊，消費者81在收銀櫃台直接告知商店90之店員欲購買之兌換憑證，經由讀墊板裝置取得購買資訊」、第9頁所載「收銀機裝置具有列印裝置，在接收付款單已完成付款之資訊後，收銀機裝置係列印兌換憑證給消費者81」及第13頁所載「兌換憑證更包括消費者識別資料，消費者識別資料可為兌換憑證編號、身分證字號或會員編號，藉此，若消費者在購買複數兌換憑證時，沒有即時列印全部兌換憑證或是兌換憑證遺失，則消費者亦可憑消費者識別資料透過互動式多功能終端裝置再次輸出剩餘尚未使用之兌換憑證」（舉發卷第116頁反面至117頁、120頁、122頁、123至123頁反面），可知證據1揭示消費者欲購買兌換憑證，可透過收銀櫃台店員將複數個同品項商品資訊（如三期商業月刊）輸入其讀墊板裝置，並輸入兌換憑證編號、身分證字號或會員編號等消費者識別資料後，使兌換憑證得以包括該等資料而具類似記名之功能，並於消費者完成付款後，由收銀機裝置列印該兌換憑證予消費者收執，其中證據1之「收銀機裝置」對應系爭專利請求項1之「一收銀機」，證據1之「複數個同品項商品資訊（如三期商業月刊）」對應系爭專利請求項1之「複數個同品項商品的預購資訊」，證據1之「兌換憑證編號、身分證字號或會員編號等消費者識別資料」對應系爭專利請求項1之「贈送對象的用戶代碼」，證據1之「兌換憑證」對應系爭專利請求項1之「兌換單」，因此，證據1已揭露系爭專利請求項1「一種預購的系統，該系統包含：一終端裝置，其包含：一收銀機，接收複數個同品項商品的預購資訊及贈送對象的用戶代碼之輸入，並在完成該結帳作業後，列印一兌換單」之技術特徵。

2.證據1說明書第7頁所載「兌換憑證可分次兌換使用，並且可在不同商店90進行兌換」、「舉例來說，兌換憑證之識別資訊係商業類之月刊，……，消費者須在優惠截止日（譬如四個月）前將兌換憑證使用完畢，但不限一次只能

兌換一本，亦可一次兌換多本屬相同價格等級之不同出版社之商業類之月刊」、第9頁所載「當消費者透過販售清單選取兌換憑證後，收銀機裝置係直接顯示應付款之金額，消費者係直接在收銀櫃台付款後，收銀機裝置將已完成付款之資訊及相關資料傳送至商品兌換系統1」、第10頁所載「資料庫132包括兌換資訊1321，兌換資訊1321包括兌換憑證編號1322、商品碼1323、購買日期1324、優惠截止日1325、兌換當日1326、兌換狀態1327及兌換之商品1328」及圖1、4（舉發卷第114、116、122至122反面、123頁），可知證據1揭示消費者完成商品預購及付款後，收銀機裝置將會傳送付款資訊及相關資料至商品兌換系統1，以供該系統儲存裝置13之資料庫132建立逐次兌換資訊，而消費者所執兌換憑證則可分次兌換使用，並可於不同商店進行兌換，其中證據1之「消費者完成商品預購及付款後，收銀機裝置將會傳送付款資訊及相關資料至商品兌換系統，以供該系統儲存裝置13之資料庫132建立逐次兌換資訊」對應系爭專利請求項1之「一銷售記錄兌換請求」及「建立一逐次兌換資訊」，證據1之「商品兌換系統1」對應系爭專利請求項1之「一伺服器」，因此，證據1已揭露系爭專利請求項1「一店鋪主機，依據該兌換單產生一銷售記錄兌換請求；以及一伺服器，自該終端裝置接收該銷售記錄兌換請求，據以建立一逐次兌換資訊，以做為該贈送對象逐次兌換該些同品項商品的依據」之技術特徵。另證據1說明書第9頁所載「消費者81持兌換憑證至其中任一商店90進行兌換時，讀取兌換憑證裝置91可取得兌換憑證之識別資訊（例如目標商品名稱資訊或目標商品種類資訊）」、第11頁所載「兌換狀態1327係兌換憑證之使用狀態，……。當步驟S725（按：即『進行兌換作業』）完成後，圖4之兌換狀態1327即為『已兌換』，例如兌換憑證編號1322為12345678-1及12345678-2之兌換憑證，即在優惠截止日內已被使用」及圖4所示，於消費者持「兌

換憑證」進行目標商品之兌換時，讀取兌換憑證裝置91將會讀取該兌換憑證之識別資訊以為確認，並於完成兌換作業後更動資料庫132所儲存之兌換資訊1321（即將兌換憑證編號1322所顯示之兌換狀態1327變更為「已兌換」），顯然有「付款資訊及相關資料」傳送至「資料庫」建檔，始能供日後消費者實際進行商品兌換時，得因應兌換商品之日期、次數及數量等以更改資料庫所儲存之「兌換資訊1321」內容，亦已揭露系爭專利請求項1「當該贈送對象欲兌換該些同品項商品時，該收銀機會讀取該兌換單上的兌換條碼，使該店鋪主機連線至該伺服器以查詢該逐次兌換資訊，若確認無誤，伺服器自該逐次兌換資訊中扣除該贈送對象兌換的該些同品項商品的數量」之技術特徵。

3.證據1雖未明確揭示系爭專利請求項1「該伺服器基於該逐次兌換資訊透過一訊息發送平台去通知該贈送對象的該用戶代碼，該訊息發送平台根據該用戶代碼通知該贈送對象」之技術特徵，然以訊息發送平台根據用戶代碼通知贈送對象僅為通常知識之手機簡訊認證或通知，為所屬技術領域中具有通常知識者當可就證據1所揭示之技術內容作簡單變更，而達成相同之技術及功效，故系爭專利請求項1為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據1所能輕易完成者，證據1足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

㈡系爭專利請求項2與證據1之比較：

系爭專利請求項2為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1之所有技術特徵，並進一步界定「其中該終端裝置更包含一多媒體機，該多媒體機在一會員帳號已登入後，接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，列印一繳費單，該收銀機讀取該繳費單並在完成該結帳作業後，使該店鋪主機依據該繳費單以發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器，該伺服器基於該逐次兌換資訊透過該訊息發送平台去通知該贈送對象的該用戶代碼」（申請卷第128至129頁）。而證據1足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如

前述。又證據1說明書第8至9頁所載「商店90係設置互動式多功能終端裝置（譬如kiosk，圖未示），互動式多功能終端裝置係可與消費者雙向溝通的電子資訊平台，其係與商品兌換系統1網路連接，互動式多功能終端裝置可顯示至少一兌換憑證之購買資訊，消費者81選取欲購買之兌換憑證後，商品兌換系統1取得兌換憑證購買資訊」、「在以互動式多功能終端裝置取得兌換憑證購買資訊之實施例中，互動式多功能終端裝置具有列印裝置，在消費者81選取欲購買之兌換憑證後，互動式多功能終端裝置列印出付款單，付款單包括商品名、優惠價金額及供店員輸入用之相關條碼等」及「消費者81持付款單至商店90之收銀櫃台，經讀取（例如使用條碼讀取機）付款單上的購買資訊並付清款項後，收銀機裝置將已完成付款之資訊及相關資料傳送至商品兌換系統1」（舉發卷第122至123頁反面），前開內容已揭露系爭專利請求項2之前揭「多媒體機」技術特徵，至於多媒體機登入會員帳號僅為普遍得知多媒體機之固有功能，所屬技術領域中具有通常知識者當可輕易運用於證據1。是以，系爭專利請求項2為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據1所能輕易完成者，證據1足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

㈢系爭專利請求項5與證據1之比較：

1.系爭專利請求項5為獨立項，其界定「一種預購的方法，該方法包含以下步驟：（A）一收銀機接收複數個同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，並在完成該結帳作業後，列印一兌換單，使一店鋪主機依據該兌換單產生一銷售記錄兌換請求；以及（B）透過一伺服器自該終端裝置接收該銷售記錄兌換請求，據以建立一逐次兌換資訊，以做為該贈送對象逐次兌換該些同品項商品的依據，該伺服器基於該逐次兌換資訊透過一訊息發送平台去通知該贈送對象的該用戶代碼，該訊息發送平台根據該用戶代碼通知該贈送對象；其中，當該贈送對象欲兌換該些同品項商品時，該收銀機會讀取該兌換單上的兌換

條碼，使該店鋪主機連線至該伺服器以查詢該逐次兌換資訊，若確認無誤，伺服器自該逐次兌換資訊中扣除該贈送對象兌換的該些同品項商品的數量」（申請卷第127至128頁）。

2.系爭專利請求項5僅係將請求標的由系爭專利請求項1之「一種預購的系統」置換為「一種預購的方法」，並將系爭專利請求項1所界定之元件改以步驟撰述，與系爭專利請求項1相較，兩者請求項所記載實質技術特徵並無不同，基於前述系爭專利請求項1不具進步性相同理由，所屬技術領域中具有通常知識者依據證據1所揭示之技術內容，亦能輕易完成系爭專利請求項5之整體技術特徵，並達成相同之功效，故證據1足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

㈣系爭專利請求項6與證據1之比較：

1.系爭專利請求項6為依附於請求項5之附屬項，包含請求項5之所有技術特徵，並進一步界定「其中步驟（A）更包含：一多媒體機在一會員帳號已登入後，接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，列印一繳費單，該收銀機讀取該繳費單並在完成該結帳作業後，使該店鋪主機依據該繳費單以發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器；步驟（B）包含：該伺服器基於該逐次兌換資訊透過該訊息發送平台去通知該贈送對象的該用戶代碼」（申請卷第127頁）。

2.系爭專利請求項6係對應於系爭專利請求項2之方法請求項，僅係將系爭專利請求項2所界定之元件改以步驟撰述，其實質技術內容並無不同，是基於前述系爭專利請求項2不具進步性之相同理由，所屬技術領域中具有通常知識者依據證據1所揭示之技術內容，亦能輕易完成系爭專利請求項6之整體技術特徵，並達成相同之功效，故證據1足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

㈤原告主張系爭專利請求項1所訴求之「逐次兌換資訊」，是一種可受伺服器修改其內容（即商品數量）之資訊。當同品項商品數量被扣至為0，即無法繼續兌換，證據1圖4之「兌換資訊（1321)」僅揭示個別兌換憑證編號之使用狀態（已兌換/未兌換），但未反映任何與商品具體數量有關之資訊，故無法揭露系爭專利請求項1之「自該逐次兌換資訊中扣除該些同品項商品的數量技術特徵云云。經查：證據1說明書第9頁記載「消費者81持兌換憑證至其中任一商店90進行兌換時，讀取兌換憑證裝置91可取得兌換憑證之識別資訊（例如目標商品名稱資訊或目標商品種類資訊）」、第11頁所載「兌換狀態1327係兌換憑證之使用狀態，……。當步驟S725（按：即『進行兌換作業』）完成後，圖4之兌換狀態1327即為『已兌換』，例如兌換憑證編號1322為12345678-1及12345678-2之兌換憑證，即在優惠截止日內已被使用」及圖4（舉發卷第114、121、122頁）。可知消費者持「兌換憑證」進行目標商品之兌換時，讀取兌換憑證裝置91將會讀取該兌換憑證之識別資訊以為確認，並於完成兌換作業後更動資料庫132所儲存之兌換資訊1321（即將兌換憑證編號1322所顯示之兌換狀態1327變更為「已兌換」），顯然有「付款資訊及相關資料」傳送至「資料庫」建檔，始能供日後消費者實際進行商品兌換時，得因應兌換商品之日期、次數及數量等以更改資料庫所儲存之「兌換資訊」內容，故原告此部分主張顯不足採。

㈥原告主張系爭專利請求項1之「贈送對象」可為本人或他人，係因應預購才被輸入收銀機之用戶代碼，即便使用者贈送商品給自己，也要輸入自己的用戶代碼；而「輸入收銀機之用戶代碼」則為系爭專利之技術手段規劃「贈送機制」的技術思想，證據1未規畫任何贈送機制云云。經查：證據1第7、13頁記載「每一兌換憑證包括識別資訊，識別資訊包括目標商品名稱資訊（譬如某月刊之刊名）或

目標商品種類資訊（譬如所有商業類之月刊名）」、「兌換憑證更包括消費者識別資料，消費者識別資料可為兌換憑證編號、身分證字號或會員編號」等內容（舉發卷第120、123頁），可知證據1之收銀機裝置之列印裝置所列印之兌換憑證上含有目標商品名稱資訊或目標商品種類資訊（即系爭專利請求項1複數個同品項商品之預購資訊）及消費者識別資料，例如身分證字號或會員編號，即系爭專利請求項1贈送對象的用戶代碼。又系爭專利說明書第0028段記載「若使用者的會員帳號與贈送對象的用戶代碼相同或相應，代表使用者贈送商品給自己」或第0035段所載「其中贈送對象可為使用者本人或其他人」對「贈送對象」進一步界定為「本人或其他人」，此乃使用者所達成人為行動，顯非技術特徵。故原告此部分主張，亦不足採。

㈦原告再主張系爭專利說明書第0028段關於消費者贈送「給自己」之實施例、第0029及0030段關於消費者贈送「給其他對象」之實施例，可知系爭專利說明書所載的「贈送對象」為不特定的單數或多數人，範圍涵蓋消費者自己、其他會員以及非會員，因此，系爭專利請求項1、5「贈送對象」應解釋為「可指定之對象」，而證據1所規劃之兌換模式未含有「可指定之對象」機制云云。經查：

1.按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍，並得審酌發明說明及圖式，專利法第58條第4項定有明文。次按申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之技術手段，故參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準，除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式

外，自不應以實施例或圖式加以限制，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍(最高行政法院108年度判字第556號判決參照)。

2.經查，系爭專利請求項1、5係界定為「……贈送對象的用戶代碼之輸入」，而依系爭專利說明書第0028段記載「……若使用者的會員帳號與贈送對象的用戶代碼相同或相應，代表使用者贈送商品給自己……」第0029段記載「……若使用者的會員帳號與贈送對象的用戶代碼不同或不相應，且用戶代碼為其他會員帳號，代表使用者贈送商品給其他會員……」與第0035段記載「……其中贈送對象可為使用者本人或其他人」，其中「贈送對象」技術特徵進一步界定「為本人或其他人」即相當於原告所稱「可指定之對象」，惟系爭專利請求項1、5並未界定「可指定」(即選擇之動作)之對象的技術特徵，是以參酌說明書及圖式之內容，系爭專利請求項1、5之「贈送對象」係指原告所稱「可指定之對象」上位概念，申請專利範圍解釋自不應以實施例或圖式加以限制，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍，原告以「可指定之對象」置換「贈送對象」，顯然不當增加系爭專利請求項1、5關於「贈送對象」之限制條件，原告將解釋錯誤系爭專利請求項1、5之申請專利範圍與證據1比較，顯非正確分析進步性之認定，原告此部分主張，實不足採。

五、證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項1至3、5至7不具進步性：

㈠系爭專利請求項1與證據1、2之比較：

證據1足以證明系爭專利請求項1不具進步性，業如前述。

證據2說明書第0069段記載「另外可以想到，在飲料分配機2的操作員不自動更換杯子11的情況下，系統1將向用戶4提供訊號，該信號通知用戶應該從第一售貨亭12收集替換杯子11。該信號可以通過訪問用戶檔案5的行動電話32

接口傳送，但是可以替代地或另外地，作為SMS提供給連接到用戶檔案5的行動電話號碼」（舉發卷第92頁），可知證據2之「系統1當飲料分配機2的杯子11用盡無法兌換時，根據用戶檔案5的行動電話號碼發出訊息(Short Message Service，SMS)至用戶行動電話」，已揭示系爭專利請求項1「該伺服器基於該逐次兌換資訊透過一訊息發送平台去通知該贈送對象的該用戶代碼，該訊息發送平台根據該用戶代碼通知該贈送對象」之技術特徵。證據1、2同屬預購與兌換服務技術領域，證據1、2具有關連性。又證據1係消費者預付商品費用以獲得兌換憑證俾根據兌換憑證兌換商品之服務(證據1說明書第7頁第5至20行)，證據2係消費者預購飲料以獲得杯子積分，俾根據杯子積分兌換飲料之服務(證據2說明書第0061與0066段)，證據1、2功能與作用具有共通性，因此，所屬技術領域中具有通常知識者有動機，將證據2「杯子11用盡無法兌換時，以發出訊息(Short MessageService，SMS)至用戶行動電話」結合證據1「兌換資訊1321」而成技術內容，是所屬技術領域中具通常知識者可依證據1、2而能輕易完成系爭專利請求項1，因此，證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

㈡系爭專利請求項2與證據1、2之比較：

1.系爭專利請求項2為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1之所有技術特徵，並進一步界定「其中該終端裝置更包含一多媒體機，該多媒體機在一會員帳號已登入後，接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，列印一繳費單，該收銀機讀取該繳費單並在完成該結帳作業後，使該店鋪主機依據該繳費單以發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器，該伺服器基於該逐次兌換資訊透過該訊息發送平台去通知該贈送對象的該用戶代碼」（申請卷第128至129頁）。

2.證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性如前所述。又證據1說明書第8至9頁所載「商店90係設置互動式多功能終端裝置（譬如kiosk，圖未示），互動式多功能終端裝置係可與消費者雙向溝通的電子資訊平台，其係與商品兌換系統1網路連接，互動式多功能終端裝置可顯示至少一兌換憑證之購買資訊，消費者81選取欲購買之兌換憑證後，商品兌換系統1取得兌換憑證購買資訊」、「在以互動式多功能終端裝置取得兌換憑證購買資訊之實施例中，互動式多功能終端裝置具有列印裝置，在消費者81選取欲購買之兌換憑證後，互動式多功能終端裝置列印出付款單，付款單包括商品名、優惠價金額及供店員輸入用之相關條碼等」及「消費者81持付款單至商店90之收銀櫃台，經讀取（例如使用條碼讀取機）付款單上的購買資訊並付清款項後，收銀機裝置將已完成付款之資訊及相關資料傳送至商品兌換系統1」（舉發卷第122至123頁反面），前開內容已揭露系爭專利請求項2之前揭「多媒體機」技術特徵，至於多媒體機登入會員帳號僅為普遍得知多媒體機之固有功能，所屬技術領域中具有通常知識者當可輕易運用於證據1。是系爭專利請求項2為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據1所能輕易完成者，因此，證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

㈢系爭專利請求項3與證據1、2之比較：

1.系爭專利請求項3為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1之所有技術特徵，並進一步界定「其中該終端裝置更包含一行動裝置，該行動裝置執行一應用程式以登入一會員帳號，並接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，在透過一支付系統完成該結帳作業後，據以產生發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器」（申請卷第128頁）。

2.證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性已如前述，且如前所述證據1說明書第8至9頁已揭示一互動式多功能終端裝置。而系爭專利請求項3所進一步界定之前揭技術特徵，僅將證據1之「互動式多功能終端裝置」置換為「行動裝置」，並將「互動式多功能終端裝置」應用程式置換為「行動裝置」平台之應用程式，無論「互動式多功能終端裝置」與「行動裝置」之間作業系統(Operating system)是否相同，所屬技術領域中具有通常知識者當可將該應用程式轉換於異質或相同作業系統之簡單變更，再者所屬技術領域中具有通常知識者當可將普遍使用應用程式之支付系統運用於證據1，而輕易完成系爭專利請求項3之整體技術特徵，故證據1即足以輕易完成系爭專利請求項3之整體技術特徵情況下，證據1、2之組合亦足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

3.證據2說明書第0036段揭示「當進入Wi-Fi網路33的範圍時，系統1啟動與用戶4的Wi-Fi激活的行動電話32互動，系統1將提示發送給行動電話32，邀請用戶4加入網路33，用戶接受請求後，要求用戶4輸入將作為用戶名的電子郵件地址，並選擇輸入一個用戶定義密碼。並且還指示用戶4輸入他們的行動電話號碼」；證據2說明書第0037段揭示「新用戶4引導到頁面以下載行動應用程式……下載的行動應用程式允許用戶4從他們的銀行帳戶連接到用戶檔案5的帳戶匯款3a並且對照用戶檔案5加載積分。這種支付工具3連接到管理用戶檔案5與積分之服務器35操作的電子平台」；證據2請求項1揭示「一種支付工具，適用於接收來自用戶的付款，並根據用戶創建的用戶檔案以電子方式將付款作為飲料杯單位的積分加載……其中，所述系統被配置為將飲料的杯子單元分配到分別具有電子可檢測的唯一識別標籤的多個杯子中的每個杯子中，以

將兌換杯子積分的請求傳輸到至少一個積分接收讀取器」（舉發卷第91至91頁反面）。可知，證據2之「行動電話並用以輸入帳號、密碼」對應於系爭專利請求項3「一會員帳號」；證據2之「電話號碼」對應於系爭專利請求項3「贈送對象的該用戶代碼」；證據2之「飲料杯單位」對應於系爭專利請求項3之「該些同品項商品的該預購資訊」；證據2之「行動電話下載並執行應用程式時，應用程式允許用戶登入到銀行帳戶與用戶檔案5並匯款，以透過支付工具3進行飲料杯之積分的支付作業，在完成支付作業而取得積分後，作為飲料杯單位的積分加載」對應於系爭專利請求項3之「在透過一支付系統完成該結帳作業後，據以產生發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器」。故證據2已揭示系爭專利請求項3中「其中該終端裝置更包含一行動裝置，該行動裝置執行一應用程式以登入一會員帳號，並接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，在透過一支付系統完成該結帳作業後，據以產生發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器」之技術特徵，故證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

㈣系爭專利請求項5與證據1、2之比較：

證據1足以證明系爭專利請求項5不具進步性，業如前述，故證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性。系爭專利請求項5僅係將請求標的由系爭專利請求項1之「一種預購的系統」置換為「一種預購的方法」，並將系爭專利請求項1所界定之元件改以步驟撰述，與系爭專利請求項1相較，兩者請求項所記載實質技術特徵並無不同，基於前述證據1、2足以證明系爭專利請求項1不具進步性相同理由，所屬技術領域中具有通常知識者依據證據1、2所揭示之技術內容，亦能輕易完成系爭專利請求項5之整體技術特徵，並達成相同之

功效，故證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

㈤系爭專利請求項6與證據1、2之比較：

1.系爭專利請求項6為依附於請求項5之附屬項，包含請求項5之所有技術特徵，並分別進一步界定「其中步驟（A）更包含：一多媒體機在一會員帳號已登入後，接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，列印一繳費單，該收銀機讀取該繳費單並在完成該結帳作業後，使該店鋪主機依據該繳費單以發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器；步驟（B）包含：該伺服器基於該逐次兌換資訊透過該訊息發送平台去通知該贈送對象的該用戶代碼」（申請卷第127頁）。

2.系爭專利請求項6對應於系爭專利請求項2之方法請求項，僅將系爭專利請求項2所界定之元件改以步驟撰述，其實質技術內容並無不同，基於前述證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性之相同理由，所屬技術領域中具有通常知識者依據證據1所揭示之技術內容，亦能輕易完成系爭專利請求項6之整體技術特徵，並達成相同之功效，故證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

㈥系爭專利請求項7與證據1、2之比較：

1.系爭專利請求項7為依附於請求項5之附屬項，皆包含請求項5之所有技術特徵，並分別進一步界定「其中步驟（A）更包含：一行動裝置執行一應用程式以登入一會員帳號，並接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，在透過網路完成該結帳作業後，據以產生發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器」（申請卷第127頁）。

2.系爭專利請求項7對應於系爭專利請求項3之方法請求項，僅將系爭專利請求項3所界定之元件改以步驟撰

述，其實質技術內容並無不同，基於前述證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性之相同理由，故證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性。

六、證據1、2、3之組合足以證明系爭專利請求項4、8不具進步性：

㈠系爭專利請求項4與證據1、2、3之比較：

1.系爭專利請求項4為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1之所有技術特徵，並進一步界定「其中該終端裝置更包含一行動裝置，該行動裝置執行一應用程式以登入一會員帳號，並接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，顯示一繳費條碼，該收銀機讀取該繳費條碼在完成該結帳作業後，使該店鋪主機依據該繳費條碼以發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器」（申請卷第128頁）。

2.證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，而證據1說明書第8至9頁已揭示一互動式多功能終端裝置，業如前述。系爭專利請求項4所進一步界定之前揭技術特徵，將證據1之「互動式多功能終端裝置」簡單置換為「行動裝置」，並運用普遍條碼繳費技術進行結帳作業，所屬技術領域中具有通常知識者當可將其運用於證據1，而輕易完成系爭專利請求項4之整體技術特徵。

3.證據3摘要揭示「一種電子支付方法、裝置與系統，其中方法能讓使用者於確認訂購商品時不必事先付費，而是於取得商品或服務同時完成支付，其中商品為實體商品或服務。根據實施例，在此方法中，經使用者以一行動裝置取得商品資訊後，形成購物資料，購物資料經結合一帳戶資料後傳送到一伺服系統，之後於伺服系統形成電子票據資訊，再於行動裝置中轉換為一電子票據，比如是一種二維條碼，此電子票據

經於取得商品或服務時，由一資訊讀取裝置讀取，解密產生帳戶與商品資訊，並經取得商品金額與支付授權後，完成支付」；說明書第11頁第3至9行揭示「當行動裝置62接收到如電子票據資訊後，可以轉換為電子票據，電子票據可以為顯示在顯示屏幕的二維條碼，或是儲存於記憶體的無線識別碼。於取得商品(如櫃台)或是服務(如入場閘口)時，由該處的資訊讀取裝置63讀取，也就是圖示的字串603。經資訊讀取裝置63取得字串603時，將解密得到其中的商品與帳戶資料，除了確認電子票據的有效性外，更接著將商品資訊604傳送到伺服系統61，以執行後續的支付程序，其中包括查詢該商品的金額，如圖示的支付資訊605」；說明書第4頁倒數第1段揭示「經使用者操作行動裝置12取得商品資訊後，可以透過行動裝置12內的行動應用程式(如APP)或網頁瀏覽器連接到商品相關的網頁，除了可以瀏覽商品進一步資訊外，更可以進行商品訂購的程序」（舉發卷第99反面、102、106頁）。可知，證據3之行動裝置62透過執行行動應用程式(如APP)進行商品訂購並於顯示屏幕顯示二維條碼，櫃台處之資訊讀取裝置63讀取二維條碼以完成支付程序，並使商品資訊604傳送到伺服系統61，證據3之「二維條碼」對應於系爭專利請求項4「繳費條碼」，故證據3已揭示系爭專利請求項4中「顯示一繳費條碼，該收銀機讀取該繳費條碼在完成該結帳作業後，使該店鋪主機依據該繳費條碼以發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器」之技術特徵。證據1、2、3均同屬預購與兌換服務技術領域，證據1至3具有關連性。又證據1係消費者預付商品費用以獲得兌換憑證俾根據兌換憑證兌換商品之服務(證據1說明書第7頁第5至20行，舉發卷第123頁)，證據2係消費者預購飲料以獲得杯子積分，俾根據杯子積分兌換飲料之服務

(證據2說明書第0061與0066段，舉發卷第92至92頁反面、108至109頁反面)，證據3提供使用者先付款購買商品以獲得有效電子票據俾根據電子票據取貨之服務(證據3說明書第5頁第23行本發明所提供的系統實施例也可適用於先付款也先獲得有效電子票據，之後根據電子票據取貨，舉發卷第102頁反面)，證據1至3功能與作用具有共通性，因此，所屬技術領域中具有通常知識者有動機，將證據3「二維條碼支付」結合證據1、2而成技術內容，是所屬技術領域中具通常知識者可依證據1至3而能輕易完成系爭專利請求項4，因此，證據1至3之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

㈡系爭專利請求項8與證據1、2、3之比較：

系爭專利請求項8為依附於請求項5之附屬項，皆包含請求項5之所有技術特徵，並分別進一步界定「其中步驟（A）更包含：一行動裝置執行一應用程式以登入一會員帳號，並接收該些同品項商品的該預購資訊及該贈送對象的該用戶代碼之輸入，顯示一繳費條碼，該收銀機讀取該繳費條碼在完成該結帳作業後，使該店鋪主機依據該繳費條碼以發送該銷售記錄兌換請求至該伺服器」（申請卷第126頁）。系爭專利請求項8對應於系爭專利請求項4之方法請求項，將系爭專利請求項4所界定之元件改以步驟撰述，其實質技術內容並無不同，基於前述證據1至3之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性之相同理由，故證據1至3之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性。

七、原告主張被告於系爭專利申請階段審酌證據1、3之技術內容，並肯認系爭專利具進步性而准予專利，其於舉發階段就相同證據為不同評價，顯有違誠信原則、信賴保護原則及禁反言原則云云。按「按專利法為防範專利專責機關審查之疏漏，設有異議及舉發之公眾審查制度，此乃欲藉公

眾審查之程序，撤銷違法核准之專利審定，本件既經原審參加人提起舉發，被上訴人依舉發理由重行審查，尚非不得採取與前申請程序不同之見解」（最高行政法院95年度判字第235號判決意旨參照），本件自無原告所指違反行政法之誠信原則、信賴保護原則及禁反言原則之情。

八、綜上所述，證據1足以證明系爭專利請求項1、2、5、6不具進步性、證據1、2之組合足以證明系爭專利請求項1至3、5至7不具進步性、證據1、2、3之組合足以證明系爭專利請求項4、8不具進步性，系爭專利上開請求項違反核准時專利法第22條第2項之規定，故原處分所為「請求項1至8舉發成立，應予撤銷」之審定，並無違法，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

九、本件事證已明確，兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段、第218 條、民事訴訟法第385 條第1 項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　9　　月　　7　　日

智慧財產第三庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　林惠君

法　官　王碧瑩

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所　需　要　件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　111　　年　　9　　月　　14　　日

書記官　莊宜諳