

智慧財產及商業法院行政判決

112年度行專訴字第35號

民國113年2月22日辯論終結

原告 全家便利商店股份有限公司
(TAIWAN FAMILYMART CO., LTD.)

代表人 葉榮廷

訴訟代理人 彭國洋律師

徐念懷律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 徐瑞甫

參加人 張芥華

訴訟代理人 陳政大專利師

陳學箴專利師

廖韋齊專利師

上列當事人間發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國112年6月15日經訴字第11217303640號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人參加訴訟，判決如下：

主 文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、爭訟概要：

原告於民國107年7月25日以「紅利管理系統及其方法」向被告申請發明專利，經編為第107125754號審查准予專利，並發給發明第I754085號專利證書（下稱系爭專利，申請專利範圍共11項）。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第22條第2項規定提起舉發，案經被告審查，以111年12月15日（111）智專三(二)04194字第11121239010號專利舉發審定書為「請求項1至11舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部於112年6月15日以經訴字

第11217303640號訴願決定書（下稱訴願決定）予以駁回，原告不服提起本訴。本院認為本件判決結果將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟（本院卷第169至170頁）。

貳、原告主張及聲明：

一、系爭專利係直接傳送條碼資料予行動終端裝置，與證據1係傳送連結網址不同，且系爭專利可避免如證據1之連結網址發生故障之不便利或使用對連結網址存疑而降低兌換意願等情事，具有無法預期之功效。原處分及訴願決定誤以為證據1之「伺服器至資料庫中偵測與兌換條碼相同之條碼」即等同於系爭專利之「第一伺服器根據確認訊息辨識出對應之第二條碼資料」，對於系爭專利之技術特徵顯有誤解。

二、系爭專利請求項1之技術特徵並非證據1的簡單變更，系爭專利具有避免條碼被破解，提高安全性的不可預期功效，具有進步性。系爭專利說明書第[0003]段雖未記載「避免條碼之編碼規則被破解」相關內容，然此可由發明所屬技術領域中具有通常知識者自系爭專利說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容推導。又系爭專利獨立請求項1、7具有進步性之情況下，其餘附屬項亦具有進步性。

三、聲明：原處分及訴願決定均撤銷。

參、被告答辯及聲明：

一、系爭專利請求項1、7及各附屬項均無界定「直接傳送條碼資料與行動終端裝置」特徵，而係界定「其中該行動終端裝置用以接收該第一條碼資料」，系爭專利說明書第[0015]段第5至6行明確揭露「行動終端裝置150係透過簡訊或電子郵件接收第一條碼資料D1，但接收方式並不以此為限」，顯然與證據1透過網址傳送之差異並非明顯，且證據1亦達成使行動終端裝置接收第一條碼資料之相同功效。其次，系爭專利僅界定「第一伺服器根據確認訊息辨識出對應之第二條碼資料」，故原處分與訴願決定引用證據1說明書第[0025]、[0034]段揭示「伺服器10之驗證模組117在接收兌換條碼後，至

資料庫120中偵測儲存於資料庫120中之多個條碼中，是否有與兌換條碼相同之條碼」內容與之比對並無違誤，況原處分與訴願決定均已詳實比對系爭專利所有請求項界定技術特徵，並無漏未審酌情事。

二、系爭專利說明書先前技術第[0003]段僅記載「以紅利優惠活動為例，業者會以手機簡訊或電子郵件等方式，傳送紅利條碼至消費者的行動終端裝置。消費者可根據紅利條碼列印出紅利兌換券，再前往業者的營業門市兌換商品或服務。然而，對於業者與消費者而言，此一方式仍不夠便利與完善，紅利管理系統及紅利管理方法仍有許多可改良之空間」，並無載述原告所稱「避免條碼之編碼規則被破解」相關內容，縱使系爭專利具有如原告所稱能推導功效，然依系爭專利說明書第[0011]至[0014]段條碼主要編碼規則「時間代碼、交易代碼、辨識代碼及檢核碼」均為證據1所揭露，原告主張相較於證據1實無產生無法預期功效。

三、聲明：駁回原告之訴。

肆、參加人陳述及聲明：

一、系爭專利請求項1技術特徵為「其中該行動終端裝置用以接收該第一條碼資料」，並未記載「直接傳送條碼與行動裝置」，亦未限制「第一條碼資料」的形式為何，證據1圖3、圖4及說明書第[0023]段之記載，已揭示系爭專利前述技術特徵。又系爭專利請求項1所記載之技術在進行兌換時亦需要根據第一條碼資料經由連接網路向第一伺服器發送一兌換訊息，當行動裝置、連接網路故障或第一伺服器等任一發生故障時，亦會有無法進行兌換程序，造成使用者不便利之情形，並未有無法預期之功效。

二、系爭專利說明書第[0017]、[0019]及[0026]段之特徵未記載於系爭專利請求項1，原告不當引入不可採。系爭專利說明書並無記載原告所稱根據第一條碼資料辨識出第二條碼資料，原告引入說明書所未記載之內容，違反請求項解釋原則。而由系爭專利說明書第[0003]、[0006]段內容，可知系

01 爭專利所要解決之問題在於消費者可根據紅利條碼列印出紅
02 利兌換券，再前往業者營業門市兌換商品或服務的方式不夠
03 便利的問題，並非在於原告所主張之避免條碼的編碼規則被
04 破解，系爭專利說明書及圖式並未記載原告所述第二條碼資
05 料僅傳送給交易裝置但不會傳送給行動終端裝置。依系爭專
06 利記載之兌換流程，第二條碼資料的編碼規則不會提高系爭
07 專利請求項1系統之安全性，證據1圖3、圖4及說明書第[002
08 1]段記載，已揭示系爭專利請求項1兩個條碼的技術手段。
09 又系爭專利說明書及圖式中，並未記載原告所述第二條碼僅
10 傳送給交易裝置但不會傳送給行動終端裝置，相較於證據1
11 並無無法預期之功效。

12 三、聲明：駁回原告之訴。

13 伍、爭點（本院卷第251頁）：

14 一、證據1及證據2之結合是否足以證明系爭專利請求項1、7不具
15 進步性？

16 二、證據1及證據2之結合是否足以證明系爭專利請求項2至4、8
17 、9、11不具進步性？

18 三、證據1、證據2及證據3之結合是否足以證明系爭專利請求項5
19 、10不具進步性？

20 四、證據1、證據2、證據4及證據5之結合是否足以證明系爭專利
21 請求項6不具進步性？

22 陸、本院判斷：

23 一、系爭專利申請日為107年7月25日，於110年9月28日經審定准
24 予專利（審定卷第23頁、第84頁），是系爭專利有無撤銷原
25 因，應以核准審定時之108年5月1日修正公布、同年11月1日
26 施行之專利法（下稱核准時專利法）為斷。而核准時專利法
27 第22條第2項規定：發明為其所屬技術領域中具有通常知識
28 者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專
29 利。再依同法第71條第1項第1款規定，發明有違反第22條規
30 定之情事，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。準

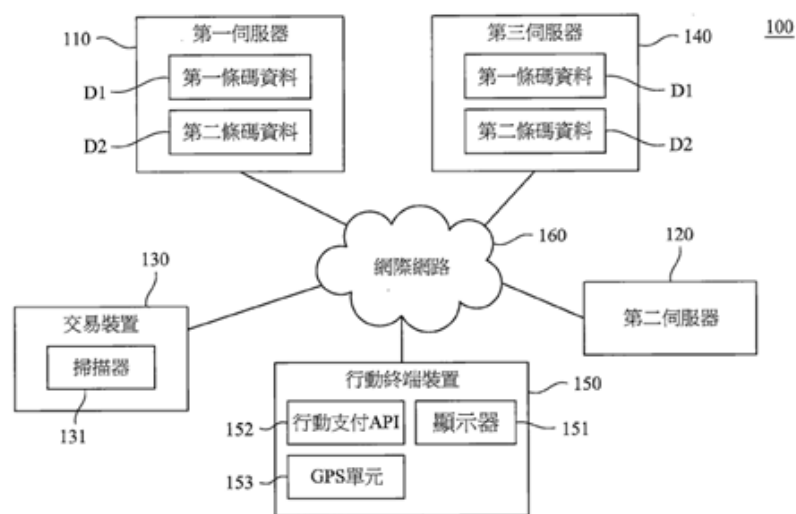
此，系爭專利有無違反核准時專利法第22條第2項規定情事，依法應由舉發人即參加人附具證據證明之。

二、系爭專利技術分析（本院卷第369至388頁）

（一）技術內容：

一種紅利管理系統，包含第一伺服器、行動終端裝置以及交易裝置。第一伺服器儲存有第一條碼資料及第二條碼資料。第一條碼資料之代碼數量小於第二條碼資料之代碼數量。行動終端裝置用以接收第一條碼資料，且將第一條碼資料上傳至第二伺服器。當行動終端裝置向第一伺服器發送兌換訊息時，第一伺服器將第一條碼資料轉換成兌換條碼，並回傳給行動終端裝置。當交易裝置擷取兌換條碼並傳送確認訊息給第一伺服器時，第一伺服器根據辨識出對應之第二條碼資料，且將第二條碼資料傳送給交易裝置（系爭專利[發明摘要]，本院卷第371頁）。

（二）主要圖式：



第1圖：根據部分實施例繪示之紅利管理系統示意圖

（三）申請專利範圍：

系爭專利申請專利範圍共計11個請求項，其中請求項1、7為獨立項，其餘均為附屬項。系爭專利請求項內容如下：

1. 請求項1：一種紅利管理系統，包含：一第一伺服器，至少儲存有一第一條碼資料及一第二條碼資料，其中該第一條碼

資料對應於該第二條碼資料，且該第一條碼資料之代碼數量小於該第二條碼資料之代碼數量，該第一條碼資料由交易代碼、時間代碼、識別代碼及檢核碼組成，該時間代碼用以記錄一紅利兌換時間；一行動終端裝置，包含一顯示器，其中該行動終端裝置用以接收該第一條碼資料，且將該第一條碼資料上傳至一第二伺服器，當該行動終端裝置根據該第一條碼資料，向該第一伺服器發送一兌換訊息時，該第一伺服器將該第一條碼資料轉換成一兌換條碼，並傳送該兌換條碼給該行動終端裝置，使該顯示器顯示出該兌換條碼；以及一交易裝置，包含一掃描器，用以擷取該兌換條碼，並傳送一確認訊息給該第一伺服器，其中，該第一伺服器根據該確認訊息，辨識出對應之該第二條碼資料，且將該第二條碼資料傳送給該交易裝置，其中該第二條碼資料不傳送給該行動終端裝置。

2. 請求項2：如請求項1所述之紅利管理系統，其中該行動終端裝置更包含一行動支付應用程式介面，用以將該第一條碼資料上傳至該第二伺服器。

3. 請求項3：如請求項1所述之紅利管理系統，其中該第一條碼資料為一段式條碼。

4. 請求項4：如請求項1所述之紅利管理系統，其中該第二條碼資料至少包含一兌換項目代碼，用以記錄一紅利兌換商品或一紅利兌換服務的名稱。

5. 請求項5：如請求項1所述之紅利管理系統，其中該行動終端裝置更包含一全球定位系統單元，用以取得一位置資訊；當該第二伺服器根據該位置資訊，判斷該位置資訊與一營業據點位置的距離小於一設定值時，該第二伺服器透過該行動終端裝置，在該顯示器上顯示一提醒訊息。

6. 請求項6：如請求項1所述之紅利管理系統，更包含：一第三伺服器，儲存有相同之該第一條碼資料及該第二條碼資料，且用以傳送該第一條碼資料給該行動終端裝置。

01 7.請求項7：一種紅利管理方法，包含：透過一第一伺服器，
02 將一第一條碼資料對應於一第二條碼資料，其中該第一條碼
03 資料之代碼數量小於該第二條碼資料之代碼數量，該第一條
04 碼資料由交易代碼、時間代碼、識別代碼及檢核碼組成，該
05 時間代碼用以記錄一紅利兌換時間；透過一行動終端裝置，
06 接收該第一條碼資料；透過該行動終端裝置，將該第一條碼
07 資料上傳至一第二伺服器；透過該行動終端裝置，向該第一
08 伺服器發送一兌換訊息，且接收該第一伺服器傳來之一兌換
09 條碼；透過一交易裝置，根據該兌換條碼傳送一確認訊息給
10 該第一伺服器；以及透過該第一伺服器，根據該確認訊息辨
11 識出對應之該第二條碼資料並將該第二條碼資料傳送給該交
12 易裝置，其中該第二條碼資料不傳送給該行動終端裝置。

13 8.請求項8：如請求項7所述之紅利管理方法，其中該行動終端
14 裝置透過一行動支付應用程式介面，將該第一條碼資料上傳
15 至該第二伺服器。

16 9.請求項9：如請求項7所述之紅利管理方法，其中該確認訊息
17 包含該紅利兌換時間，且該紅利管理方法更包含：判斷當前
18 時間是否超過該確認訊息中之該紅利兌換時間；以及在當前
19 時間並未超過該確認訊息中之該紅利兌換時間的情況下，辨
20 識出對應之該第二條碼資料。

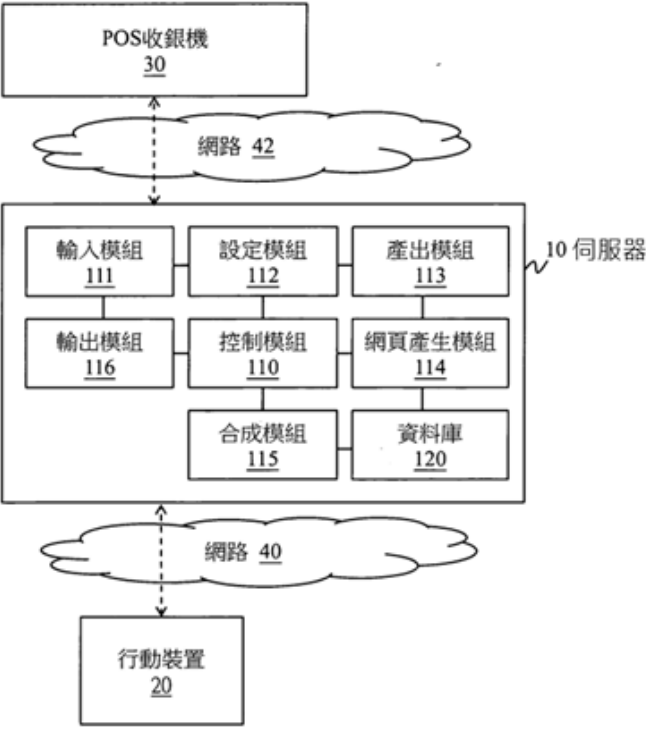
21 10.請求項10：如請求項7所述之紅利管理方法，更包含：比較
22 該行動終端裝置之一位置資訊與一營業據點位置的距離；以
23 及當該位置資訊與該營業據點位置的距離小於一設定值時，
24 透過該第二伺服器及該行動終端裝置，顯示一提醒訊息。

25 11.請求項11：如請求項7所述之紅利管理方法，其中該第一條
26 碼資料為一段式條碼。

27 三、舉發證據說明

28 (一)證據1為104年7月1日公告之我國第TWM504291U號「禮品贈送
29 系統與禮品管理系統」專利案（乙證1卷第58至72頁），其
30 公告日早於系爭專利申請日（107年7月25日），可為系爭專利
31 先前技術。主要圖式如下：

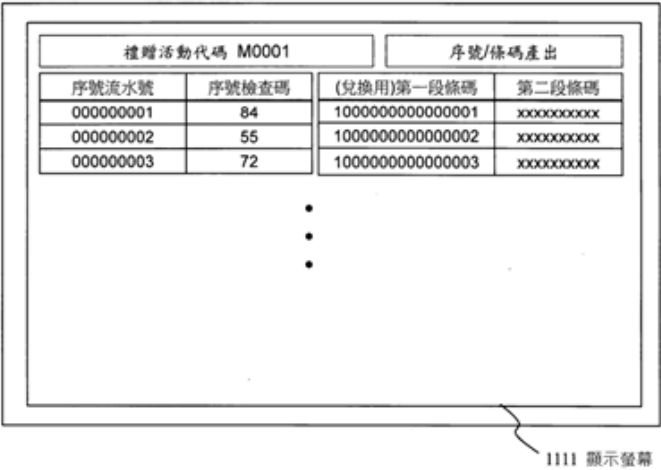
01



02

第1圖：證據1實施例之禮品贈送系統概要方塊圖

03



04

第3圖：證據1顯示螢幕顯示序號與條碼資訊之實施例示意圖

01



02

第4圖：證據1行動裝置顯示兌換訊息之實施例示意圖

03

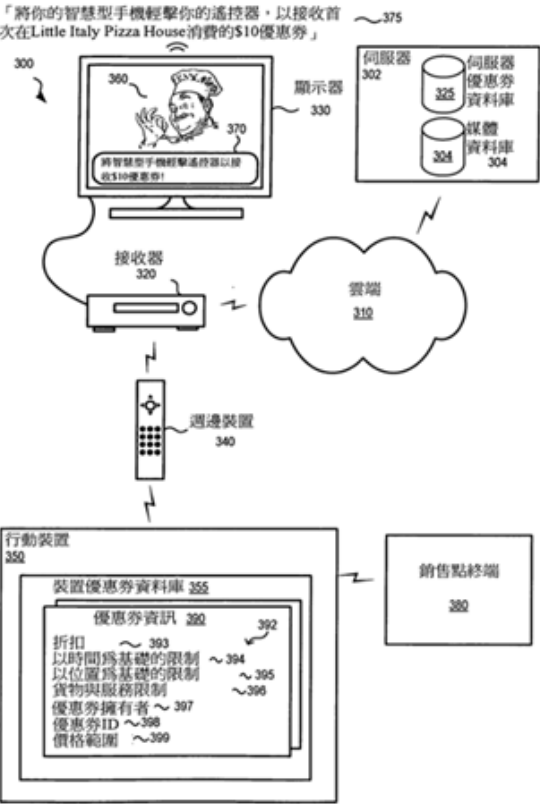
(二)證據2為102年10月16日公開之我國第TW201342282A號「由無線通訊賦能的促銷與商業交易」專利案（乙證1卷第30至57頁），其公開日早於系爭專利申請日，可為系爭專利先前技術。主要圖式如下：

04

05

06

07



08

09

第3圖：證據2系統方塊圖

(三)證據3為102年7月1日公開之我國第TW201327447A1號「於手持式電子裝置上顯示優惠證明之方法及系統、取得優惠的方法」專利案（乙證1卷第19至29頁），其公開日早於系爭專利申請日，可為系爭專利先前技術。主要圖式如下：

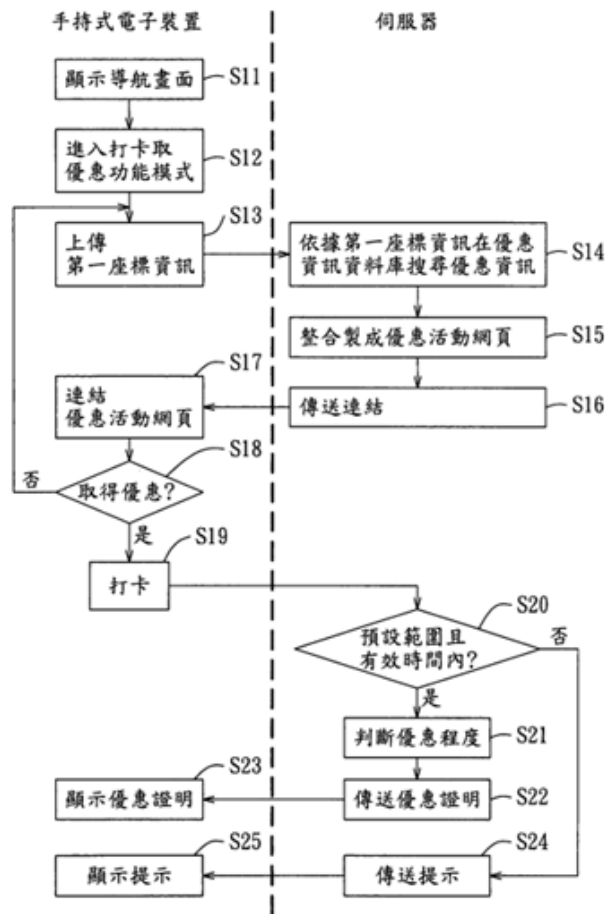
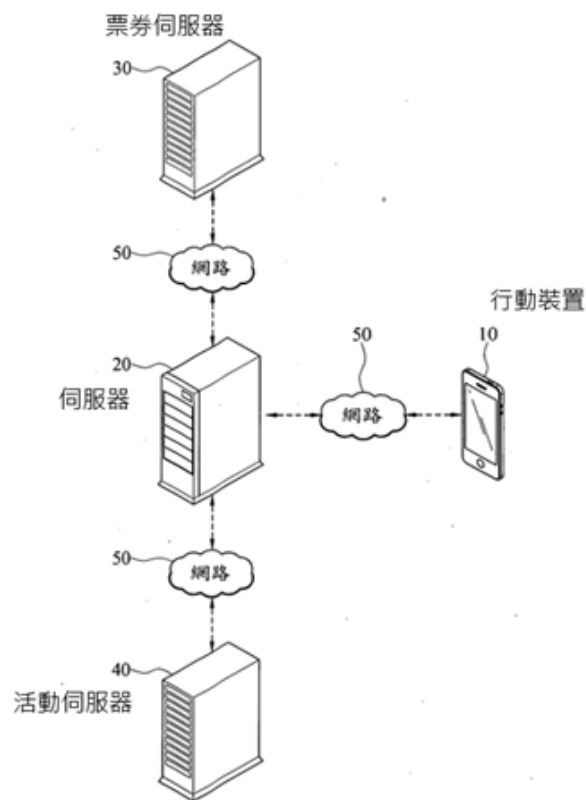


圖3：證據3執行方法之流程圖

(四)證據4為104年7月21日公告之我國第TWM505659U號「電子票券優惠系統」專利案（乙證1卷第8至18頁），其公告日早於系爭專利申請日，可為系爭專利先前技術。主要圖式如下：

01



02

第1圖：證據4電子票券優惠系統之示意圖

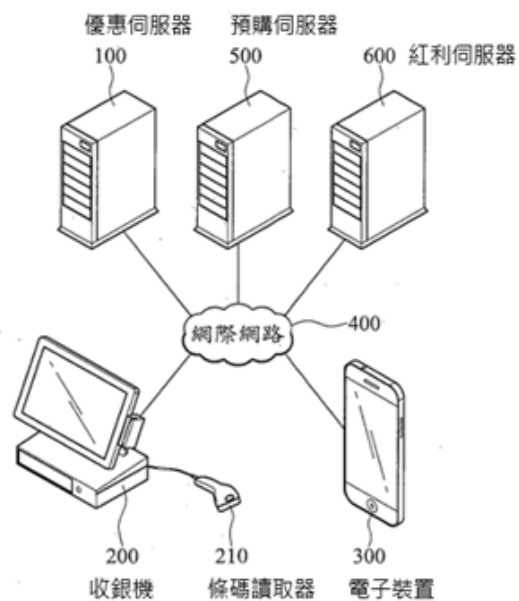
03

(五)證據5為106年9月11日公告之我國第TWM548842U號「優惠折扣管控裝置」專利案（乙證1卷第1至7頁），其公告日早於系爭專利申請日，可為系爭專利先前技術。主要圖式如下：

04

05

06



07

08

圖1：證據5優惠折扣管控裝置示意圖

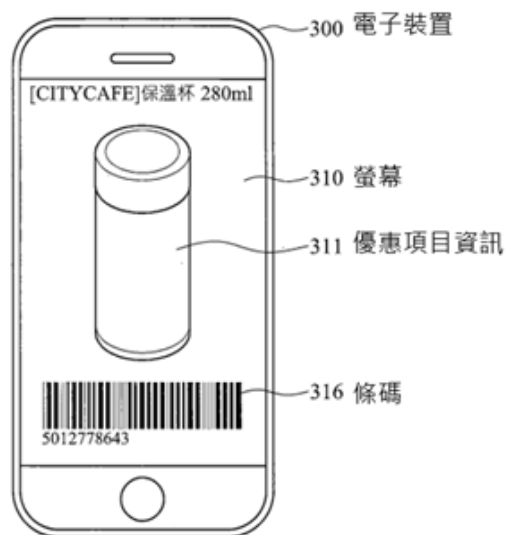


圖3：證據5於電子裝置上顯示唯一碼示意圖

四、爭點分析

(一)證據1及證據2之結合足以證明系爭專利請求項1、7不具進步性：

1.證據1說明書第[0006]、[0019]段及第1圖揭示一種禮品贈送系統，包括：一伺服器10以及一行動裝置20；活動贈禮資料為活動名稱、兌換期限、禮品分類設定、禮品項目、每組序號單位、序號數量等，亦可增加兌換地點等資訊；禮品分類設定可包括禮品及抵用金，每組序號單位可為禮品之禮品數量，或抵用金的可抵用金額，證據1已揭示系爭專利請求項1「一種紅利管理系統」與系爭專利請求項7「一種紅利管理方法」之技術特徵。

2.證據1說明書第[0015]段揭示「禮品贈送系統包括一伺服器10」、第[0016]段揭示「伺服器10包括一設定模組112、一產出模組113、一資料庫120」、第[0021]段揭示「產出模組113根據設定模組112接收的活動贈禮資料產生複數序號及複數條碼；每一條碼是對應至一個序號，每一序號為不重複的唯一碼，每一序號可包含一序號流水號及一對應的序號檢查碼，對應每一序號之條碼可為二段式條碼，其中第一段條碼為對應序號之條碼，第二段條碼可為密碼、檢查碼、或對應禮品項目之代碼」、第[0022]段揭示「上述活動贈禮資料、

序號、條碼及網頁，皆會儲存於資料庫120中，並且在資料庫120中能預先儲存一內容設定。其中，內容設定可包含活動名稱、兌換期限、禮品項目、禮品數量、兌換地點等等資訊」、第[0037]段揭示「在伺服器10之設定模組112所接收之活動贈禮資料可包括兌換期限」；又證據1第3圖揭示「該些序號之代碼（00000000184）數量（11）小於該些條碼資料之代碼（10000000000000001xxxxxxxxxx）數量（26）」及「該些序號具有對應的禮贈活動代碼M0001」、第4圖揭示「傳送至行動裝置的兌換訊息包含禮贈活動代碼M0001」。其中，證據1之「序號」、「條碼」、「序號流水號」、「序號檢查碼」可分別對應系爭專利請求項1、7之「第一條碼資料」、「第二條碼資料」、「識別代碼」、「檢核碼」，而由證據1第3圖、第4圖之「禮贈活動代碼M0001」，可知證據1之序號對應禮贈活動代碼，即該序號亦可包含對應的禮贈活動代碼，因此該禮贈活動代碼可分別對應系爭專利請求項1、7之「交易代碼」。又證據1已揭示活動贈禮資料可包括兌換期限，且伺服器的產出模組係根據設定模組接收的活動贈禮資料產生複數序號及複數條碼，所屬技術領域中具有通常知識者自可依需求在序號中設置一時間代碼，用以紀錄兌換期限，故證據1已揭示系爭專利請求項1「一第一伺服器，至少儲存有一第一條碼資料及一第二條碼資料，其中該第一條碼資料對應於該第二條碼資料，且該第一條碼資料之代碼數量小於該第二條碼資料之代碼數量，該第一條碼資料由交易代碼、時間代碼、識別代碼及檢核碼組成，該時間代碼用以記錄一紅利兌換時間」與系爭專利請求項7「透過一第一伺服器，將一第一條碼資料對應於一第二條碼資料，其中該第一條碼資料之代碼數量小於該第二條碼資料之代碼數量，該第一條碼資料由交易代碼、時間代碼、識別代碼及檢核碼組成，該時間代碼用以記錄一紅利兌換時間」之技術特徵。

01 3.證據1說明書第[0015]段揭示「禮品贈送系統包括一伺服器1
02 0、一行動裝置20以及一服務式端點銷售系統（POS）收銀機
03 30，行動裝置20具有一顯示螢幕並能顯示資訊」、第[0023]
04 段揭示「合成模組115則根據各序號及內容設定產生一兌換
05 訊息，其中兌換訊息具有根據多個序號中之一而產生之一連
06 結網址，並且連結網址提供與對應相同序號之網頁的連結。
07 連結網址中可包含對應於活動名稱之活動代號及各序號等以
08 英文及數字所組成之資訊。輸出模組116則經由網路40發送
09 兌換訊息，在此即是經由網路40將兌換訊息發送至行動裝置
10 20」、第[0024]段揭示「行動裝置20在接收具有連結網址之
11 兌換訊息後，可根據連結網址接收並顯示來自伺服器10對應
12 之網頁，並顯示網頁中之條碼……舉例來說，行動裝置20接
13 收兌換訊息後，在顯示螢幕上顯示兌換訊息，使用者可經由
14 點擊連結網址以接收來自伺服器10中對應連結網址之網頁。
15 接著在行動裝置20之顯示螢幕上即顯示網頁及網頁中所具有
16 之條碼」，可知證據1已揭示「伺服器傳送包含根據序號產
17 生之連結網址的兌換訊息至行動裝置」、「行動裝置可經由
18 點擊連結網址向伺服器發送網頁請求訊息」、「伺服器基於
19 該連結網址回傳具有條碼之網頁給行動裝置並顯示」，可分
20 別對應系爭專利請求項1之「行動終端裝置用以接收該第一
21 條碼資料」、「向該第一伺服器發送一兌換訊息」、「第一
22 伺服器將該第一條碼資料轉換成一兌換條碼，並傳送該兌換
23 條碼給該行動終端裝置」，以及系爭專利請求項7之「透過
24 一行動終端裝置，接收該第一條碼資料」、「向該第一伺服
25 器發送一兌換訊息」、「接收該第一伺服器傳來之一兌換條
26 碼」，故證據1已揭示系爭專利請求項1「一行動終端裝置，
27 包含一顯示器，其中該行動終端裝置用以接收該第一條碼資
28 料，當該行動終端裝置根據該第一條碼資料，向該第一伺服
29 器發送一兌換訊息時，該第一伺服器將該第一條碼資料轉換
30 成一兌換條碼，並傳送該兌換條碼給該行動終端裝置，使該
31 顯示器顯示出該兌換條碼」與系爭專利請求項7「透過一行

動終端裝置，接收該第一條碼資料；透過該行動終端裝置，將該第一條碼資料上傳至一第二伺服器；透過該行動終端裝置，向該第一伺服器發送一兌換訊息，且接收該第一伺服器傳來之一兌換條碼」之技術特徵。

4.證據1說明書第[0015]段揭示「禮品贈送系統包括一伺服器10、一行動裝置20以及一服務式端點銷售系統（POS）收銀機30」；第[0025]段揭示「使用者在兌換禮品時，可至便利超商出示顯示有條碼之行動裝置20，店員藉由收銀機30掃描行動裝置20所顯示之網頁中的條碼，並且傳送條碼至伺服器10，以及接收由伺服器10傳送之一兌換成功信號或一兌換失敗信號……POS收銀機30可具有條碼掃描模組31……條碼掃描模組31可為一條碼掃描器」。其中，證據1之「服務式端點銷售系統（POS）收銀機」、「傳送條碼」可分別對應系爭專利請求項1、7之「交易裝置」、「傳送一確認訊息」，故證據1已揭示系爭專利請求項1「一交易裝置，包含一掃描器，用以擷取該兌換條碼，並傳送一確認訊息給該第一伺服器」與系爭專利請求項7「透過一交易裝置，根據該兌換條碼傳送一確認訊息給該第一伺服器」之技術特徵。

5.證據1說明書第[0033]段揭示「禮品管理系統之伺服器10可更包括一驗證模組117」、第[0034]段揭示「驗證模組117亦連接至資料庫120，且驗證模組117可經由網路42接收來自POS收銀機30所傳送之一兌換條碼。在此為方便說明，是將行動裝置20上所顯示欲用來兌換禮品之條碼命名為兌換條碼。驗證模組117在接收兌換條碼後，至資料庫120中偵測儲存於資料庫120中之多個條碼中，是否有與兌換條碼相同之條碼。若資料庫120中儲存有與兌換條碼相同之條碼，則驗證模組117進一步判斷一兌換條件是否有被滿足。當兌換條件亦滿足時，驗證模組117經由網路42傳送兌換成功信號至POS收銀機30」、第[0025]段揭示「POS收銀機30之處理器32在透過網路42接收伺服器10傳送之兌換成功信號或兌換失敗信號後，可以經由顯示單元33來顯示該些信號」；再者，依證

據1說明書第[0034]、[0025]段內容並未揭示伺服器偵測出與兌換條碼相同之條碼及兌換條件被滿足後將兌換成功信號或兌換失敗信號傳送給該行動裝置，且發明所屬技術領域中具有通常知識者當可依使用需求決定傳送或不傳送兌換成功信號或是兌換失敗信號給行動裝置。是以，證據1之「驗證模組至資料庫偵測是否有與兌換條碼相同之條碼」可分別對應系爭專利請求項1之「第一伺服器根據該確認訊息，辨識出對應之該第二條碼資料」與系爭專利請求項7之「透過該第一伺服器，根據該確認訊息辨識出對應之該第二條碼資料」；另由系爭專利說明書第[0017]段記載「在擷取到兌換條碼後，交易裝置130傳送確認訊息給第一伺服器110。第一伺服器110能根據確認訊息，辨識出對應之第二條碼資料D2，以得知消費者欲使用的紅利優惠。同時，第一伺服器110會將第二條碼資料D2傳送給交易裝置130，以供店員確認紅利優惠內容」，可知系爭專利請求項1、7「將該第二條碼資料傳送給該交易裝置」之功能係供店員確認紅利優惠內容，而前述證據1揭示伺服器傳送兌換成功信號或是兌換失敗信號給POS收銀機並為顯示亦係供店員做相關確認，是所屬技術領域中具有通常知識者為使店員做相關確認，自可將兌換成功信號或是兌換失敗信號包含條碼之相關資料，故證據1之「POS收銀機接收之兌換成功信號或兌換失敗信號」可分別對應系爭專利請求項1、7之「第二條碼資料傳送給該交易裝置」，據此，證據1已揭示系爭專利請求項1「其中，該第一伺服器根據該確認訊息，辨識出對應之該第二條碼資料，且將該第二條碼資料傳送給該交易裝置，其中該第二條碼資料不傳送給該行動終端裝置」與系爭專利請求項7「以及透過該第一伺服器，根據該確認訊息辨識出對應之該第二條碼資料並將該第二條碼資料傳送給該交易裝置，其中該第二條碼資料不傳送給該行動終端裝置」之技術特徵。

6.證據1未揭示系爭專利請求項1、7「行動終端裝置……將該第一條碼資料上傳至一第二伺服器」之技術特徵。惟查，證

據2說明書第[0044]段揭示「在各種具體實施例中，裝置優惠券資料庫可被放置於行動裝置350的外部，諸如外部硬驅動機或可移除式記憶體中。在其他具體實施例中，所收集的優惠券被儲存於儲存在雲端中的優惠券資料庫中。在行動運算裝置接收到優惠券資訊之後，優惠券資訊可被行動運算裝置藉由接收器傳至以雲端為基礎的優惠券資料庫」，可分別對應系爭專利請求項1、7「行動終端裝置……將該第一條碼資料上傳至一第二伺服器」之技術特徵。

7.證據1與證據2同屬伺服器發送電子型式兌換券相關技術領域，皆利用行動裝置從伺服器接收兌換資訊，再由讀取裝置讀取該資訊以兌換禮品或優惠，因此證據1及證據2之技術內容的功能與作用具有共通性，是所屬技術領域中具有通常知識者，自可依證據1及證據2輕易完成系爭專利請求項1、7之全部技術特徵，故系爭專利請求項1、7不具進步性。

(二)證據1及證據2之結合足以證明系爭專利請求項2至4、8、9、11不具進步性：

1.證據1及證據2之結合足以證明系爭專利請求項2、8不具進步性：系爭專利請求項2、8分別為系爭專利請求項1、7之附屬項，其進一步界定內容如前所示，而系爭專利請求項1、7不具進步性理由已如前述。依據證據1第4圖所示第一應用程式管理包含序號的兌換訊息，可知證據1已揭示行動裝置包含第一應用程式，可分別對應系爭專利請求項2、8之「行動支付應用程式介面」，又前述證據2說明書第[0044]段已揭示行動裝置可將所收集的優惠券儲存在雲端中的優惠券資料庫，可分別對應系爭專利請求項2、8之「將該第一條碼資料上傳至該第二伺服器」，對於所屬技術領域中具有通常知識者自可將證據1所述包含序號的兌換訊息，利用該行動裝置的第一應用程式將其儲存於雲端的資料庫，是證據1及證據2已揭示系爭專利請求項2、8所進一步界定之技術特徵。基上，證據1及證據2已揭示系爭專利請求項2、8之全部技術特徵，故系爭專利請求項2、8不具進步性。

01 2.證據1及證據2之結合足以證明系爭專利請求項3、11不具進
02 步性：系爭專利請求項3、11分別為系爭專利請求項1、7之
03 附屬項，其進一步界定內容如前所示，而系爭專利請求項
04 1、7不具進步性理由已如前述。依據前述證據1說明書第[00
05 21]段、第3圖及第4圖所揭示每一序號為不重複的唯一碼且
06 對應每一序號之條碼係由二個一段式條碼組成之二段式條
07 碼，其中第一段條碼為對應序號之條碼，可知證據1所揭示
08 之序號為一段式條碼，是證據1已揭示系爭專利請求項3、11
09 所進一步界定之技術特徵。基上，證據1及證據2已揭示系爭
10 專利請求項3、11之全部技術特徵，故系爭專利請求項3、11
11 不具進步性。

12 3.證據1及證據2之結合足以證明系爭專利請求項4不具進步
13 性：系爭專利請求項4為系爭專利請求項1之附屬項，其進一
14 步界定內容如前所示，而系爭專利請求項1不具進步性理由
15 已如前述。依據前述證據1說明書第[0021]段所揭示對應每
16 一序號之條碼可為二段式條碼，其中第二段條碼可為對應禮
17 品項目之代碼，可對應系爭專利請求項4之「兌換項目代
18 碼」，是證據1已揭示系爭專利請求項4所進一步界定之技術
19 特徵。基上，證據1及證據2已揭示系爭專利請求項4之全部
20 技術特徵，故系爭專利請求項4不具進步性。

21 4.證據1及證據2之結合足以證明系爭專利請求項9不具進步
22 性：系爭專利請求項9為系爭專利請求項7之附屬項，其進一
23 步界定內容如前所示，而系爭專利請求項7不具進步性理由
24 已如前述。查證據1說明書第[0037]段揭示「在一些實施例
25 中，兌換條件可更包括接收兌換條碼之一兌換日期是否仍於
26 條碼所對應之兌換期限內。如前所述，在伺服器10之設定模
27 組112所接收之活動贈禮資料可包括兌換期限。驗證模組117
28 可偵測接收兌換條碼之兌換日期，並判斷兌換日期是否仍在
29 兌換期限，若仍在兌換期限內，即滿足兌換條件」，另依據
30 前述證據1說明書第[0034]段所揭示驗證模組會至資料庫偵
31 測是否有與兌換條碼相同之條碼並進一步判斷一兌換條件是

否有被滿足且當兌換條件滿足時，驗證模組傳送兌換成功信號至POS收銀機，其中證據1之「兌換日期」、「兌換期限」可對應系爭專利請求項9之「當前時間」、「紅利兌換時間」，再者，發明所屬技術領域中具有通常知識者由證據1所揭示內容，亦可簡單變更該伺服器在兌換日期沒有超過兌換期限的情況下，再偵測與兌換條碼相同之條碼，是證據1已揭示系爭專利請求項9所進一步界定之技術特徵。基上，證據1及證據2已揭示系爭專利請求項9之全部技術特徵，故系爭專利請求項9不具進步性。

(三)證據1、證據2及證據3之結合足以證明系爭專利請求項5、10不具進步性：

1.系爭專利請求項5、10分別為系爭專利請求項1、7之附屬項，分別進一步界定內容如前所示，而系爭專利請求項1、7不具進步性理由已如前述。查證據3說明書第8頁第8至23行揭示「步驟S13—手持式電子裝置1的GPS模組11擷取一其所在位置的第一座標資訊，控制模組13透過通訊模組14上傳該第一座標資訊至伺服器2。步驟S14—伺服器2透過通訊單元21接收該第一座標資訊，並由處理器22依據該第一座標資訊在優惠資訊資料庫3中搜尋得到一目標優惠資訊……例如A便利商店某門市咖啡折扣。在本步驟，當伺服器2收到手持式電子裝置1的第一座標資訊，即找出與該第一座標資訊相關的優惠資訊—例如查詢該第一座標資訊落在哪個行政區的優惠地點的特定範圍內，並提供對應的優惠資訊」，其中證據3之「第一座標資訊」、「找出與該第一座標資訊相關的優惠資訊—例如查詢該第一座標資訊落在哪個行政區的優惠地點的特定範圍內」、「優惠資訊」可分別對應系爭專利請求項5、10之「位置資訊」、「該位置資訊與營業據點位置的距離小於一設定值時」、「提醒訊息」，是證據3已揭示系爭專利請求項5、10所進一步界定之技術特徵。

2.證據1、證據2及證據3同屬伺服器發送電子型式兌換券相關技術領域，皆利用行動裝置從伺服器接收兌換資訊，再藉由

01 讀取裝置讀取該資訊以兌換對應禮品或優惠，因此證據1、
02 證據2及證據3之技術內容的功能與作用具有共通性，是所屬
03 技術領域中具有通常知識者，自可依證據1、證據2及證據3
04 輕易完成系爭專利請求項5、10之全部技術特徵，故系爭專
05 利請求項5、10不具進步性。

06 (四)證據1、證據2、證據4及證據5之結合足以證明系爭專利請求
07 項6不具進步性：

08 1.系爭專利請求項6為系爭專利請求項1之附屬項，其進一步界
09 定內容如前所示，而系爭專利請求項1不具進步性理由已如
10 前述。證據5說明書第[0009]段揭示「參照圖3，係為本案一
11 實施例於電子裝置300上顯示唯一碼之示意圖。當電子裝置3
12 00接收到優惠伺服器100發送之唯一碼後，可顯示此序號或/
13 及對應之條碼316，以供收銀機200之條碼讀取器210讀取。
14 在此，條碼316可為一維條碼或二維條碼。在一實施例中，
15 唯一碼可透過其他方式供收銀機200讀取」、第[0010]段揭
16 示「收銀機200接收電子裝置300提供之唯一碼後，便可經由
17 網際網路400向優惠伺服器100確認此唯一碼是否有效」、第
18 [0016]段揭示「電子裝置300可透過其他方式獲得唯一碼，
19 例如：電子裝置300下載應用程式後取得贈送之唯一碼」，
20 其中證據5之「優惠伺服器」、「電子裝置可透過其他方式
21 獲得唯一碼」、「唯一碼」可對應系爭專利請求項6之「第
22 一伺服器」、「第三伺服器」、「第一條碼資料」。另查證
23 據4說明書第[0018]段揭示「伺服器20包括一網路模組（以
24 下稱第一網路模組21）、一資料庫（以下稱第一資料庫22）
25 以及一處理模組（以下稱第一處理模組23）。第一網路模組
26 21經由網路50通信連接行動裝置10。第一資料庫22儲存有複
27 數序號。複數序號可由伺服器20所產生並儲存於第一資料庫
28 22中，亦可由活動伺服器40處接收並儲存於第一資料庫22
29 中」、第[0023]段揭示「伺服器20之第一網路模組21經由網
30 路50接收票券使用資訊並傳送至第一處理模組23。第一處理
31 模組23則至第一資料庫22讀取一組序號，並透過第一網路模

組21經由網路50傳送序號至對應票券使用資訊之行動裝置10」、第[0025]段揭示「當使用者持行動裝置10至活動優惠提供業者處欲進行優惠券之兌換使用時，則是業者之通路端可利用具有可讀取優惠券15上所顯示之序號的設備接收此序號的輸入，如具備條碼讀取器的POS收銀機、電腦、行動裝置等。而通路端之設備再透過網路傳送此序號至活動伺服器40以進行優惠券15的使用確認。活動伺服器40透過第三網路模組41經由網路50接收序號並傳送至第三處理模組43。第三處理模組43比對儲存於第三資料庫42中之序號，驗證無誤後，建立一使用標記於活動伺服器40中所儲存對應接收到之序號的序號」、第[0027]段揭示「亦需將伺服器20中之序號進行核銷」，其中證據4之「活動伺服器40」、「伺服器20」、「序號」可對應系爭專利請求項6之「第一伺服器」、「第三伺服器」、「該第一條碼資料及該第二條碼資料」，又由證據4序號使用後亦須將伺服器20中之序號進行核銷可知，伺服器20與活動伺服器40可儲存有相同序號資料，是證據4、證據5已揭示系爭專利請求項6所進一步界定之技術特徵。

2.證據1、證據2、證據4與證據5同屬於伺服器發送電子型式兌換券相關技術領域，皆利用行動裝置從伺服器接收兌換資訊，再由讀取裝置讀取該資訊以兌換禮品或優惠，因此證據1、證據2、證據4與證據5之技術內容的功能與作用具有共通性，是所屬技術領域中具有通常知識者，自可依證據1、證據2、證據4與證據5輕易完成系爭專利請求項6之全部技術特徵，故系爭專利請求項6不具進步性。

(五)原告主張不可採之理由：

1.原告稱系爭專利係直接傳送條碼資料予行動終端裝置，與證據1係傳送連結網址不同，系爭專利因係直接傳送條碼予行動裝置可避免如證據1之連結網址發生故障之不便利或使用者對連結網址存疑而降低兌換意願等情事，具有無法預期之功效云云（本院卷第21至22頁）。惟查，由系爭專利請求項

01 1、7記載行動終端裝置接收第一條碼資料，可知系爭專利請
02 求項1、7並未記載「直接傳送條碼予行動裝置」，亦未界定
03 「第一條碼資料」形式，另依前述證據1說明書第[0021]、
04 [0023]段可知證據1揭示行動裝置用以接收具有根據序號產
05 生連結網址之兌換訊息，其中該序號及對應的條碼由活動贈
06 禮資料產生，每一序號對應的條碼可為二段式條碼，其中第
07 一段條碼為對應序號之條碼，第二段條碼可為對應禮品項目
08 等之代碼，故證據1已揭示系爭專利請求項1「其中該行動終
09 端裝置用以接收該第一條碼資料」或系爭專利請求項7之
10 「透過一行動終端裝置，接收該第一條碼資料」之技術特
11 徵。再者，依據系爭專利請求項1、7所記載，在進行兌換時
12 行動裝置根據第一條碼資料經由網路向第一伺服器發送兌換
13 訊息並接收兌換條碼，即該兌換作業係藉由網路操作，故當
14 行動裝置、連接網路或第一伺服器等任一發生故障時，本當
15 會有無法進行該兌換作業之情形，又因網路安全問題，接收
16 者亦會有產生質疑而降低兌換意願之可能，原告所述尚非可
17 採。

18 2.原告主張系爭專利之交易裝置130擷取兌換條碼，並傳送確
19 認訊息至第一伺服器110後，第一伺服器110會先判斷當前時
20 間是否已超過確認訊息中之紅利兌換時間，於符合兌換條件
21 之情形下，第一伺服器110才會辨識出對應之第二條碼資
22 料，而證據1伺服器10之驗證模組117在接收兌換條碼後，係
23 先至資料庫120中偵測與該兌換條碼相同之條碼（僅有一組條
24 碼），之後才會進一步判斷兌換條件是否有被滿足，兩者就
25 條碼對應模式之技術手段不同云云（本院卷第293至294
26 頁）。惟系爭專利與證據1對於判斷兌換條件與辨識對應條
27 碼之先後順序差異，僅係對該伺服器工作流程之設計不同，
28 而系爭專利與證據1之伺服器皆需於兌換條件成立及辨識出
29 對應條碼才能進行之後的兌換作業，缺一不可，是發明所屬
30 技術領域中具有通常知識者由證據1所揭示技術，亦可輕易
31 思及在兌換日期沒有超過兌換期限的情況下，再偵測多個條

碼中是否存在與兌換條碼相同之條碼，且其未能產生無法預期之功效，故原告主張不可採。

3.原告稱證據1並未如系爭專利係根據代碼數量較少的第一條碼資料辨識出代碼數量較大的第二條碼資料，證據1並未揭示系爭專利請求項中「該第一伺服器根據該確認訊息，辨識出對應之該第二條碼資料」的技術特徵云云(本院卷第23至25頁)。然依據系爭專利請求項1、7所記載根據確認訊息辨識出對應之第二條碼資料，可知系爭專利請求項1、7並非根據代碼數量較少的第一條碼資料辨識出代碼數量較大的第二條碼資料。另依系爭專利說明書第[0025]段記載「在部分實施例中，交易裝置130會在解析兌換條碼後，取得第一條碼資料D1的資料，進而產生確認訊息，因此，確認訊息內可包含紅利兌換時間」、第[0026]段記載「在步驟S06中，當第一伺服器110接收到確認訊息後，會先判斷當前時間是否已超過確認訊息中之紅利兌換時間？例如：紅利兌換時間為2018年年底，若當前時間為2019年，則代表紅利兌換時間已過。反之，在第一伺服器110判斷當前時間並未超過紅利兌換時間的情況下，該第一伺服器110才會根據確認訊息，辨識出對應之第二條碼資料D2」，可知系爭專利說明書僅記載「根據該確認訊息，辨識出對應之第二條碼資料D2，確認訊息內可包含紅利兌換時間」，系爭專利說明書或系爭專利請求項1、7並無記載確認訊息除包含紅利兌換時間外，還需包含哪些資料，系爭專利說明書更無記載確認訊息僅包含第一條碼資料，因此確認訊息的代碼數量亦有可能大於第一條碼資料或第二條碼資料的代碼數量，故原告所述不可採。

4.原告主張系爭專利之重要技術特徵在於設計了兩個代碼數量不相同的條碼資料，證據1只設計了一個條碼，系爭專利之第一條碼資料傳送至行動終端裝置進行兌換，第二條碼資料傳送給交易裝置但不會傳送給行動終端裝置，使第三方無法透過行動終端裝置取得第二條碼資料，無法破解第二條碼資料的編碼規則，具有提高安全性的不可預期之功效云云(本

院卷第27至29頁)。惟如前述證據1之「序號」、「條碼」可分別對應系爭專利請求項1、7之「第一條碼資料」、「第二條碼資料」，其中「序號」、「條碼」係由活動贈禮資料產生，故證據1已揭示設計兩個可對應系爭專利請求項1、7之兩個條碼資料。又系爭專利說明書及圖式並未記載原告所稱第二條碼資料僅傳送給交易裝置但不會傳送給行動終端裝置及避免條碼之編碼規則被破解而提高安全性的不可預期功效，再由系爭專利請求項1、7記載可知，若傳送給行動終端裝置第一條碼資料的編碼規則遭破解，第三方即可觸發兌換訊息致使第一伺服器辨識出對應的第二條碼資料，因此，第二條碼資料的編碼規則並不具有提高系爭專利請求項1之系統或系爭專利請求項7之方法安全性的功效，原告主張並不可採。

柒、綜上所述，參加人所提爭點所示證據之結合足以證明系爭專利請求項1至11不具進步性，系爭專利違反核准時專利法第22條第2項規定，原處分所為「請求項1至11舉發成立，應予撤銷」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

捌、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無逐一論述必要。

玖、結論：原告之訴為無理由，依110年12月8日修正公布之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，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 2 月 29 日

智慧財產第一庭

審判長法官 蔡惠如

法官 吳俊龍

法官 陳端宜

以上正本係照原本作成。

- 一、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；如於本判決宣示或公告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）。
- 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。
- 三、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49條之1第1項第3款）。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3項、第4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. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、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，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、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	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

01

審 訴 訟 代 理
人

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。

02

中

華

民

國

113

年

2

月

29

日

03

書記官 吳祉瑩