智慧財產及商業法院行政判決

115年度行專訴字第14號

民國115年8月20日辯論終結

原　　告　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

被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　廖承威

訴訟代理人　黃炳燻

參　加　人　全家便利商店股份有限公司

代　表　人　葉榮廷

訴訟代理人　彭國洋律師

　　黃國彰律師

複 代理 人　蔡孟彤律師

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國114年12月30日經法字第11417307500號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主　文

一、訴願決定及原處分關於「請求項1、3至5、7舉發不成立」部分，均撤銷。

二、被告就我國第M572015號「電子票據管理裝置」新型專利應為「請求項1、3至5、7舉發成立，應予撤銷」之處分。

三、訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、爭訟概要：

參加人前於民國107年8月22日以「電子票據管理裝置」向被告申請新型專利，申請專利範圍共7項，經形式審查後准予專利，並發給新型第M572015號專利證書(下稱系爭專利)。嗣原告以系爭專利違反核准時專利法第120條準用第22條第2項規定，提起舉發；參加人於113年12月12日提出最後一次

系爭專利申請專利範圍更正本。被告認113年12月12日更正本符合規定，依該更正本審查後，以114年7月14日(114)智專議(二)04136字第11420736640號專利舉發審定書為「113年12月12日之更正事項，准予更正」、「請求項1、3至5、7舉發不成立」及「請求項2、6舉發駁回」之處分(下稱原處分)。原告對原處分關於舉發不成立之部分不服，提起訴願，經經濟部以114年12月30日經法字第11417307500號訴願決定駁回後，向本院提起本件訴訟。又本院認本件判決結果，如撤銷訴願決定及原處分關於舉發不成立部分，將影響參加人之權利或法律上利益，爰依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告主張及聲明：

(一)系爭專利請求項記載之「歷史消費資訊」應解釋為「以往的消費資訊」，包含但不限於「歷史代收服務交易資訊」，原處分及訴願決定為限縮解釋，並非可採：

系爭專利請求項1所記載「其中該會員資料庫包含關聯該會員資訊的一歷史消費資訊，其中該歷史消費資訊包含一代收項目、一代收時間以及一繳費金額，其中該代收項目為水費、電費或信用卡費」，係以開放式連結詞「包含」界定「歷史消費資訊」，並不排除其他未記載於請求項中的資訊，無從限縮解釋為「歷史代收服務交易資訊」。又系爭專利請求項1之文字清楚界定代收項目、代收時間以及繳費金額皆屬於歷史消費資訊之構成內容，自不能將代收項目、代收時間及繳費金額限縮解釋為非消費資訊。參酌系爭專利說明書段落[0018]記載「在根據會員以往的消費資訊來判斷會員的消費習慣（即歷史消費資訊）來產生優惠訊息的實施例中，伺服器210根據會員以往的消費資訊來判斷會員的消費習慣，例如分析過往消費資料八成為超商取貨的代收服務…」，可見說明書亦已明確表示代收服務屬於過往消費資料。故系爭專利請求項1記載之「歷史消費資訊」應解釋為「以往的消費資訊」，亦即包含其他消費資訊，且代收項目、代收時間

及繳費金額都屬於歷史消費資訊之一部分，被告及參加人將之限縮解釋，並不可採。

(二)附表3爭點1所示證據組合均足以證明系爭專利請求項1、7不具進步性：

1.系爭專利請求項1與證據1、4或證據1、2之組合，差異特徵僅在：1G「其中該會員資料庫包含關聯該會員資訊的一歷史消費資訊，其中該歷史消費資訊包含一代收項目、一代收時間以及一繳費金額，其中該代收項目為水費、電費或信用卡費」、1H「該伺服器根據該歷史消費資訊選擇一行銷項目，以產生對應該行銷項目的該優惠訊息」技術特徵。然而：

⑴證據4說明書第9頁、第11至13頁揭示，消費者紀錄單元包含消費者與店家互動歷史資訊（對應系爭專利之歷史消費資訊），消費者與店家互動歷史資訊包含消費者在店家的消費內容、消費時間以及消費金額等；遠端伺服器根據消費者與店家互動歷史資訊選擇消費者喜好的商品類別與消費習慣，以媒合出推薦的優惠資訊。而消費者與便利商店互動歷史資訊包含代收資訊與代收項目「水費、電費或信用卡費」，為系爭專利申請前的通常知識，故系爭專利請求項1之1G、1H技術特徵，為通常知識者基於證據1、4及通常知識內容即可輕易完成。

⑵又證據2說明書第[0075]揭示，數據分析系統包含歷史發票數據（對應於系爭專利之歷史消費資訊），歷史發票數據包含消費者的消費內容、消費時間以及消費金額等；系統根據歷史發票數據選擇消費者的特點，以產生對應的推送廣告。而歷史發票數據包含代收資訊與代收項目「水費、電費或信用卡費」，為系爭專利申請前的通常知識，故系爭專利請求項1之1G、1H技術特徵，為通常知識者基於證據1、2及通常知識內容即可輕易完成。

⑶再者，系爭專利請求項1G所界定「歷史消費資訊包含代收服務」，早為申請前便利商店普遍存在之商業營運模式，屬於系爭專利申請前的通常知識與商業方法，對於技術效

果並無實質貢獻，因此系爭專利請求項1G「歷史消費資訊包含代收服務」僅為通常知識或商業方法之簡單變更。

⑷證據1、2皆屬電子票證系統之發明，具有技術領域之關聯性；證據1、4皆使用資料庫儲存會員相關資訊並由伺服器管理資料庫，因證據1、2或證據1、4均具有相同之功能或作用，故系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者當有動機加以結合。因此系爭專利請求項1之差異技術特徵1G、1H乃為證據2或4所揭示內容簡單變更即可完成，故證據1、2或證據1、4之結合，均足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

2.證據9說明書[0021]至[0033]段內容揭示交易資料庫150包含關聯會員號碼的交易資料（對應系爭專利之歷史消費資訊），其中交易資料包含繳款資訊及確認繳費信號，繳款資訊包含帳單細目（對應系爭專利之代收項目）、代繳金額（對應系爭專利之繳費金額）、帳單細目可為水電費。終端裝置40（收銀機）掃描繳費帳單條碼時紀錄繳費時間，屬於系爭專利申請時之通常知識。又其說明書[0002]、[0012]教示可基於交易資料提供行銷方案以產生回饋點數或提供優惠券等優惠訊息，可對應系爭專利請求項1H之技術特徵。因此，證據9已揭示系爭專利請求項1G、1H之技術特徵。又證據9屬伺服器的技術領域，且證據9使用資料庫儲存會員相關資訊並由伺服器管理資料庫，與證據1、2或證據1、4間具有相同之功能或作用，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者當有動機予以結合。故證據1、2、9之結合或證據1、4、9之結合，均足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

3.證據1、2或證據1、4之結合、證據1、2、9或證據1、4、9之結合，均足以證明系爭專利請求項1不具進步性。而附表3爭點1所示證據3、5至8與前述證據之組合亦足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

⑴由證據8揭示將新聞（對應系爭專利請求項之優惠訊息）區分成多個類別（對應系爭專利請求項之行銷項目），並

且記錄使用者對於各類別的偏好，是證據8已揭示系爭專利請求項1I之「判斷前一次所儲存對應該行銷項目的該優惠訊息是否被使用，其中當該會員資料庫前一次所儲存對應該行銷項目的該優惠訊息未被使用，變更該行銷項目」。又依證據5第6頁所載，其具有資料庫儲存個人資訊特徵並由伺服器管理資料庫，故證據5使用資料庫儲存會員相關資訊並由伺服器管理資料庫，與證據1、4同屬於伺服器的技術領域。且證據3圖3之資料庫、證據1圖3之中央單元與證據2之電子發票系統，皆具有蒐集並分析消費者票證之功能，故具有功能或作用之共通性。

⑵又依證據6說明書段落[0019]、[0020]、[0024]之記載，可知證據6已揭示儲存器115（對應系爭專利之會員資料庫）所儲存與識別碼108相關聯的記錄102及其他記錄（對應系爭專利之歷史消費資訊），包含時間（對應系爭專利之代收時間）、位置、價格（對應系爭專利之繳費金額）、類別（對應系爭專利之收繳項目）等。是以證據6已揭示系爭專利請求項1之「其中該歷史消費資訊包含一代收項目、一代收時間以及一繳費金額。」。另由證據7圖1、說明書第6頁第22行至第7頁第6行，及說明書第9頁第21至24行記載可知，證據7經由伺服器主機10管理房東會員與房客會員的資料所構成的資料庫，並執行租押金帳務管理相關的功能，是證據7亦屬伺服器之技術領域。準此，證據3、5至8均屬伺服器技術領域，系爭專利所屬技術領域具有通常知識者有強烈動機分別結合證據1、2、4、9。因此，附表3爭點1所示證據3、5至8與前述證據之組合，亦足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

4.系爭專利請求項7依附於請求項1並進一步限定「其中該輸入介面包含一一維條碼讀取器、一二維條碼讀取器、一近場通訊感測器、觸碰面板、鍵盤之至少一者。」，其中請求項1之技術特徵已揭示於證據1及證據4，已如前述。又依證據1說明書段落[0053]記載內容，已揭露輸入介面包含條形碼讀

取器、鍵盤輸入器、RFID感應器之至少之一者，故已揭示請求項7所進一步限定之技術特徵。是以證據1、4亦已揭示系爭專利請求項7之全部技術特徵，故附表3所示爭點1之證據1、4與其他證據組合亦足以證明系爭專利請求項7不具進步性。

(三)附表3爭點2至4所示證據結合足以證明系爭專利請求項3至5不具進步性：

1.系爭專利請求項3依附於請求項1，並進一步限定：「其中該伺服器於判斷該優惠訊息的一優惠期限屆至時，向一電子裝置發送一提醒訊息。」。由證據5第6頁記載內容可知證據5已揭示伺服器於判斷優惠券（可對應系爭專利之優惠訊息）的優惠期限屆至時向電子裝置發送APP消息（可對應系爭專利之提醒訊息）。是以，證據5已揭示系爭專利請求項3附加之「其中該伺服器於判斷該優惠訊息的一優惠期限屆至時，向一電子裝置發送一提醒訊息。」技術特徵。

2.系爭專利請求項4依附於請求項1，並進一步限定：「該伺服器解析該歷史消費資訊之該代收時間以及該代收時間對應之該代收項目，以預估關聯該代收項目之一下次繳費時間，以及該伺服器於判斷該下次繳費時間屆至時，向一電子裝置發送關聯該代收項目的一提醒訊息。」，如前所述，證據4之消費者與店家互動歷史資訊可對應系爭專利之歷史消費資訊，且證據4已揭示系爭專利請求項1中之「其中該會員資料庫包含關聯該會員資訊的一歷史消費資訊，其中該歷史消費資訊包含一代收項目、一代收時間以及一繳費金額，」特徵。再由證據6圖3、說明書段落[0018]、[0019]、[0020]、[0024]記載內容，以及證據7說明書第6頁第23至25行、第9頁第21至24行記載內容，可知證據6及7已分別揭示系爭專利請求項4中之「該伺服器解析該歷史消費資訊之該代收時間以及該代收時間對應之該代收項目」、「以預估關聯該代收項目之一下次繳費時間，以及該伺服器於判斷該下次繳費時間屆

至時，向一電子裝置發送關聯該代收項目的一提醒訊息」之技術特徵。

3.系爭專利請求項5依附於請求項3或4，並進一步限定：「其中該提醒訊息包含一手機應用程式訊息、一電子郵件訊息、一短訊息服務（SMS)訊息、一社群網站訊息、一社交軟體訊息之至少其中一者。」而依證據7說明書第9頁第21至24行記載內容，已揭示系爭專利請求項5進一步附加「其中該提醒訊息包含一手機應用程式訊息、一電子郵件訊息、一短訊息服務（SMS)訊息、一社群網站訊息、一社交軟體訊息之至少其中一者。」技術特徵；又如前述，證據5已揭示系爭專利請求項3附加「其中該伺服器於判斷該優惠訊息的一優惠期限屆至時，向一電子裝置發送一提醒訊息。」技術特徵，以及證據4、6及7已揭示請求項4之「該伺服器解析該歷史消費資訊之該代收時間以及該代收時間對應之該代收項目，以預估關聯該代收項目之一下次繳費時間，以及該伺服器於判斷該下次繳費時間屆至時，向一電子裝置發送關聯該代收項目的一提醒訊息。」技術特徵。再者，證據5至8均屬伺服器技術領域，與證據1、2、4、9均有結合動機，則附表3爭點2至4所示證據組合亦足以分別證明系爭專利請求項3至5不具進步性。

(四)聲明：

1.訴願決定及原處分關於「請求項1、3至5、7舉發不成立」部分，均撤銷。

2.被告就系爭專利應為「請求項1、3至5、7舉發成立，應予撤銷」之處分。

3.訴訟費用由被告負擔。

三、被告答辯及聲明：

(一)系爭專利請求項1G之技術特徵中「歷史消費資訊」應解釋為「歷史代收服務交易資訊」，而非解釋為「以往的消費資訊」：

系爭專利請求項1G之技術特徵為「其中該會員資料庫包含關聯該會員資訊的一歷史消費資訊，其中該歷史消費資訊包含一代收項目、一代收時間以及一繳費金額，其中該代收項目為水費、電費或信用卡費」，由於便利商店在代收第三方消費或帳單的費用後，能跟第三方業者收取特定金額的手續費，因此代收代付服務亦為便利商店的一項十分龐大收益來源；另依教育部重編國語辭典修訂本，第三方業者消耗其財物，即第三方業者「消費」超商的服務。而一般消費者於超商進行「繳費服務」繳交「第三方業者」之費用（如水電費或信用卡費）交易與一般消費者於超商獲取商品之消費交易不同，超商紀錄一般消費者之代收交易資訊應與獲取商品之消費交易資訊區分。故請求項所列舉之「代收項目」並未包含「超商取貨的代收服務」應歸屬於「請求項未記載之內容」，且「超商取貨的代收服務」為代收服務，亦與消費資訊無關。是以系爭專利請求項1G技術特徵中「歷史消費資訊」應解釋為「歷史代收服務交易資訊」，而非以最廣泛的解釋認定為「以往的消費資訊」。

(二)附表3所示原證據組合（即不含新證據9之組合部分）不足以證明系爭專利請求項1、3至5、7不具進步性：

1.證據1與系爭專利請求項1之差異在於：1D「該處理器解析該（繳費帳單之）標籤以獲得對應該繳費帳單的一金額資訊」部分、1E「根據該會員資訊產生一優惠訊息」部分、1F「請求該伺服器將該優惠訊息儲存至該會員資料庫」部分技術特徵，以及1G至1I之技術特徵。前揭差異技術特徵中，部分1E雖為證據2揭露，部分1F則為申請前通常知識或習知技術，1I技術特徵雖為證據2結合通常知識所揭露，且證據1、2之間具有結合動機。然因請求項1G中「歷史消費資訊」應解釋為「歷史代收服務交易資訊」，但依證據2說明書[0075]內容並未具體揭露或教示「購買過的商品和服務」或「分析電子發票的數據以分析出使用者週期性購買行為」相關技術特徵，是所屬技術領域中具有通常知識者尚難依證據1、2之先

前技術結合通常知識而直接對應系爭專利請求項1G、1H之技術特徵。

2.又證據1與系爭專利請求項1前揭差異技術特徵中，部分1D之技術特徵，即讀取繳費商品或繳費帳單上之標籤以獲取消費金額資訊，為申請前之通常知識或習知結帳之流程；部分1E、1F、1I之技術特徵雖為證據4所揭露，然承前述，代收交易資訊與消費交易資訊應有區分，故證據4未揭露系爭專利請求項1G之技術特徵，更遑論由於證據4之「互動歷史資訊」選擇「個人化行銷建議」，可與系爭專利中「伺服器根據歷史消費資訊（歷史代收服務交易資訊）選擇行銷項目並產生優惠訊息」之1H技術特徵相對應。

3.證據8僅有預測使用者興趣並進行推薦的功能，核其僅與請求項之1H技術內容有關，證據5僅為消息系統功能之歸納，其中並無具體之實施方式，證據6僅為收集使用者交易紀錄而分析使用者行為之系統，證據7僅為線上租賃系統，證據3圖3之「資料庫」、證據1圖3之「中央單元」與證據2之「電子發票系統」，雖具有蒐集並分析消費者票證之功能，惟前揭證據均未揭露或教示有關系爭專利請求項1G或1H之技術特徵。

4.綜上，附表3所示原證據組合並未揭露系爭專利請求項1G、1H之差異技術特徵，不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。而系爭專利請求項3、4、7為依附於請求項1之附屬項，請求項5為依附於請求項3之附屬項，既然如附表3中原證據組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，亦不足以證明系爭專利請求項3至5、7不具進步性。

(三)附表3爭點1所示證據9（新證據）與其他證據之組合，均足證明系爭專利請求項1、7不具進步性：

1.證據1、4結合後與系爭專利請求項1之差異特徵，已如前述。又證據9、4均教示將消費者與商店消費交易之紀錄用以行銷，提供行銷方案（如優惠券、優惠活動）之功能，故證據4與9之結合可對應1G「其中該會員資料庫包含關聯該會員資

訊的一歷史消費資訊(代收服務交易資訊聯集消費者店家互動歷史資訊），其中該歷史消費資訊包含一代收項目（消費內容）、一代收時間（消費時間）以及一繳費金額（消費金額），其中該代收項目為水費，電費或信用卡費」以及1H「該伺服器根據該歷史消費資訊(代收服務交易資訊聯集消費者店家互動歷史資訊）選擇一行銷項目（喜好商品），以產生對應該行銷項目的該優惠訊息（優惠券、優惠組合資訊）」技術特徵。證據1、4、9均同屬零售商店會員管理之技術領域，均有提供會員交易資料進行管理之功能，三者於功能具有共通性，所屬技術領域具有通常知識者有動機結合證據1、4、9之技術完成系爭專利請求項1。是證據1、4、9之結合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，故證據1、4、8、9之結合、證據1、4、5、9之結合、證據1、4、5、8、9之結合、證據1、4、6、9之結合、證據1、4、6、7、9之結合、證據1、4、6、7、8、9之結合，亦足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

2.證據1、2結合後與系爭專利請求項1之差異特徵，已如前述。又證據9、2均教示將購貨方(消費者）與商店消費交易之紀錄用以行銷，提供行銷方案（如優惠券、優惠活動廣告）之功能，故證據2與9之結合可對應系爭專利請求項1G及1H之技術特徵。而證據1、2、9均同屬零售商店會員管理之技術領域，均有提供會員交易資料進行管理之功能，三者於功能具有共通性，所屬技術領域具有通常知識者有動機結合證據1、2、9之技術完成系爭專利請求項1。是證據1、2、9之結合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，故證據1、2、8、9之結合、證據1、2、3、9之結合、證據1、2、3、8、9之結合亦足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

3.系爭專利請求項7為請求項1之附屬項，並進一步界定「其中該輸入介面包含一一維條碼讀取器、一二維條碼讀取器、一近場通訊感測器、觸碰面板、鍵盤之至少一者。」。證據1

、4、9之結合或證據1、2、9之結合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。又證據1說明書段落[0053]揭露一使用者裝置之輸入為「一鍵盤輸入器、一條形碼讀取器、一RFID感應器」、證據9說明書[0024]揭露具條碼讀取功能的終端裝置，已揭露系爭專利請求項7之附屬技術特徵，故證據1、4、9之結合、或證據1、2、9之結合均足以證明系爭專利請求項7不具進步性。是以證據1、4、8、9之結合、或證據1、4、5、9之結合、或證據1、4、5、8、9之結合、或證據1、4、6、9之結合、或證據1、4、6、8、9之結合、或證據1、4、6、7、9之結合、或證據1、4、6、7、8、9之結合、或證據1、2、8、9之結合、或證據1、2、3、9之結合、或證據1、2、3、8、9之結合亦足以證明系爭專利請求項7不具進步性。

(四)證據1、4、5、9之結合或證據1、4、5、8、9之結合，均足以證明系爭專利請求項3不具進步性；

系爭專利請求項3為請求項1之附屬項，並進一步界定「其中該伺服器於判斷該優惠訊息的一優惠期限屆至時，向一電子裝置發送一提醒訊息。」證據1、4、9之結合、證據1、2、9之結合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述。又證據5第6頁記載「系統功能類：如天貓發貨or到貨物流通知、生日祝福提醒、優惠券過期提醒等與個人資訊特徵或行為屬性相關聯的系統內消息push。」，已揭露系爭專利請求項3之附屬技術特徵。而證據1、4、5、9均同屬商業行銷管理之技術領域，又均有提供會員交易資料運用之功能，彼此於功能具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合證據1、4、5、9之技術完成系爭專利請求項3，是以證據1、4、5、9之結合足以證明系爭專利請求項3不具進步性，故證據1、4、5、8、9之結合亦足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

(五)證據1、4、6、7、9之結合、或證據1、4、6、7、8、9之結合，均足以證明系爭專利請求項4不具進步性：

系爭專利請求項4為請求項1之附屬項，並進一步界定「該伺服器解析該歷史消費資訊之該代收時間以及該代收時間對應之該代收項目，以預估關聯該代收項目之一下次繳費時間，以及該伺服器於判斷該下次繳費時間屆至時，向一電子裝置發送關聯該代收項目的一提醒訊息。」。證據1、4、9之結合、證據1、2、9之結合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。又證據7說明書第6頁第23至25行、第9頁第21至24行揭露一主機之「（主機）租押金帳務管理程序132將連結一通訊模組，以利用電子郵件及/或簡訊執行以下功能：1.租金收款提醒：在設定的繳租日之前（例如3天前）通知承租的房客會員，提醒其按時繳租。」，其中證據7已揭示主機10中的租押金帳務管理程序132，可計算房客會員的租金收款之下次繳租日（對應於系爭專利之預估關聯於該代收項目之下次繳費時間），可於設定的繳租日之3天前（對應於系爭專利之判斷下次繳費時間屆至時），發送一簡訊（對應系爭專利之提醒訊息）至房客會員（手機）（對應系爭專利之電子裝置），已揭露系爭專利請求項4之附屬技術特徵。而證據1、4、7、9同屬伺服器的技術領域，且皆使用資料庫儲存會員相關資訊並由伺服器管理資料庫，故所屬技術領域中具有通常知識者當有動機加以結合。是以證據1、4、7、9之結合足以證明系爭專利請求項4不具進步性，證據1、4、6、7、9之結合、或證據1、4、6、7、8、9之結合亦足以證明系爭專利請求項4不具進步性 。

(六)證據1、4、5、9之結合、或證據1、4、5、8、9之結合、或證據1、4、6、7、9之結合、或證據1、4、6、7、8、9之結合，均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為請求項3或請求項4之附屬項，並進一步界定「其中該提醒訊息包含一手機應用程式訊息、一電子郵件訊息、一短訊息服務（SMS)訊息、一社群網站訊息、一社交軟體訊息之至少其中一者。」。證據1、4、5、9之結合足以證明系爭專利請求項3不具進步性，或證據1、4、7、9之

結合足以證明系爭專利請求項4不具進步性，均如前述。又依證據5第6頁記載「系統功能類：…優惠券過期提醒等與個人資訊特徵或行為屬性相關聯的系統內消息push。」，可知證據5已揭示「其中該提醒訊息包含一手機應用程式訊息」，是證據5已揭露系爭專利請求項5之附屬技術特徵；證據7說明書第9頁第21至24行記載「又前述租押金帳務管理程序132將連結一通訊模組，以利用電子郵件及/或簡訊執行以下功能：1.租金收款提醒：在設定的繳租日之前（例如3天前）通知承租的房客會員，提醒其按時繳租。」已揭示系爭專利請求項5附加「其中該提醒訊息包含一電子郵件訊息、一短訊息服務（SMS）訊息之至少其中一者。」技術特徵。準此，證據1、4、5、9之結合、或證據1、4、7、9之結合均足以證明系爭專利請求項5不具進步性，是以證據1、4、5、8、9之結合、證據1、4、6、7、9之結合、證據1、4、6、7、8、9之結合，亦足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

(七)聲明：原告之訴駁回。

四、參加人答辯及聲明：

(一)證據1、2、4均未揭露或教示系爭專利請求項1G、1H及1I之技術特徵：

1.證據1並未揭露或教示系爭專利請求項1所載前揭技術特徵1G、1H及1I，而系爭專利請求項1G已明確界定所載歷史消費資訊應包含一代收項目、一代收時間以及一繳費金額，其中該代收項目為水費、電費或信用卡費，亦即所稱「歷史消費資訊」必須含有歷史代收服務交易的相關資訊。然證據4所述互動資訊雖包含有消費者在某店家購買商品的消費內容，但證據4並未揭露或教示所述互動資訊可包含消費者在某店家使用代收服務時的交易資訊（即代收項目、代收時間及繳費金額），則所屬技術領域中具有通常知識者亦無法由證據4揭示技術內容直接且無歧異得知所述互動資訊可更包含代收項目、代收時間及繳費金額。因此，證據4並未揭露或教示系爭專利請求項1所載技術特徵1G及1H。

2.證據2說明書雖揭示可藉由獲取用戶的電子發票數據，以分析出用戶的性別、年齡、活動地點、消費能力、購買過的商品和服務等，進而根據用戶的特點來精準推送廣告。惟證據2所述的被分析標的為用戶消費後所產生的電子發票數據，並不包含使用代收服務後產生的交易紀錄，即證據2所述電子發票數據並不包含代收項目、代收時間及繳費金額之資訊，故證據2同樣未揭露或教示系爭專利請求項1所載技術特徵1G及1H。

3.又「代收」與「消費」性質上實屬不同之概念，消費者持水費、電費或信用卡費帳單至超商繳款，僅是單純利用自來水公司、電力公司或發卡銀行與超商共同合作提供的代收服務，與消費者向超商購買取得其商品或服務並基於與超商間之契約關係而支付對價的消費行為，本質有所不同；一般消費行為多為隨機而無隨週期反覆的特性，此與繳納水、電費或信用卡費之行為性質上亦有所差別，故在依相關資料分析而產生行銷項目時，兩者運用的邏輯及所能得到的結果並不相同。是以，證據4雖有揭示可依據消費者在店家的消費行為之紀錄媒合並提供優惠組合資訊，但證據4並未指出僅依消費者於店家消費時之消費內容來產生行銷資料會有何不足或缺點，亦未揭露或教示可以利用消費者使用商店代收服務所留下的代收項目、代收時間及繳費金額之紀錄，以作為行銷項目選擇之判斷依據，更未說明可如何利用代收項目、代收時間及繳費金額之資訊，作為行銷項目選擇之判斷。是以，在證據1與4全然未揭露或教示可以並如何藉由分析消費者過往使用代收服務之交易資訊，以對應選擇並產生特定的行銷優惠資訊之前提下，所屬技術領域中具有通常知識者實無任何動機去嘗試修飾變更證據4揭示之技術內容，而使所述與店家互動歷史資訊更包含代收服務交易資訊。因此，實難認為系爭專利請求項1所載技術特徵1G、1H及1I，可由證據4揭示技術內容簡單變更完成。

(二)證據9未揭露或教示系爭專利請求項1所載技術特徵1H及1I，亦非所屬技術領域中具有通常知識者依證據4、9揭示技術內容即可簡單變更完成：

1.證據9係關於會員繳費後直接進行累積紅利點數之多媒體機會員給點系統，證據9所述伺服器雖在使用者完成繳款後，可將繳款資訊及確認繳費信號對應形成的交易資料儲存於交易資料庫中，並在印繳費單據前，可讓會員選擇登入卡號以進行紅利積點。但證據9並未進一步揭露或教示可根據所儲存的歷史交易資料（含有代收繳款資料）產生某特定行銷項目之優惠訊息。由證據9說明書段落[0032]、[0033]記載可知，證據9所述紅利伺服器僅會在使用者完成繳費後，將待繳金額換算成回饋點數並據此更新紅利點數，但未如被告所述提供行銷方案如產生回饋點數或提供優惠券，故證據9並未揭露或教示系爭專利請求項1H及1I之技術特徵。

2.不論是證據4或證據9，均未指出僅依消費者於店家消費時之消費內容來產生行銷資料會有何不足或缺點（即不存在所欲解決問題之問題意識），亦未揭露或教示可以利用消費者使用商店代收服務所留下的代收項目、代收時間及繳費金額之紀錄，以作為行銷項目選擇之判斷依據，更未說明可如何利用代收項目、代收時間及繳費金額之資訊作為行銷項目選擇之判斷。是以，在證據4、9全然未揭露或教示可以並如何藉由分析消費者過往使用代收服務之交易資訊，以對應選擇並產生特定的行銷優惠資訊之前提下，所屬技術領域中具有通常知識者實無任何動機會去嘗試修飾變更證據4揭示技術內容，而使所述與店家互動歷史資訊更包含代收服務交易資訊。因此，實難認為系爭專利請求項1所載技術特徵1H及II，可由證據4及9揭示之技術內容簡單變更完成。原告主張為簡單變更顯然是閱讀系爭專利內容後所產生的後見之明。

(三)另證據3、證據5至8並未揭露或教示系爭專利請求項1所載技術特徵1G、1H及1I。準此，證據1至8均未揭露或教示系爭專利請求項1所載技術特徵1G、1H及1I；證據9並未揭露或教示

系爭專利請求項1所載技術特徵1H及1I，且此等差異技術特徵亦非所屬技術領域中具有通常知識者可在相關證據揭示基礎上簡單變更完成，是以通常知識者縱將附表2所示舉發證據依附表3所示證據組合予以結合，仍不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

(四)系爭專利請求項3、4、7為請求項1之附屬項，系爭專利請求項5為請求項3或4之附屬項，並間接依附於請求項1，既然附表3所示證據組合並不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，自然無法證明請求項3至5、7不具進步性。

(五)聲明：原告之訴駁回。

五、本件爭點如附表3所示。

六、本院判斷：

(一)系爭專利申請日為107年8月22日，於同年10月11日經被告形式審查後准予專利並於同年12月21日公告。參加人於113年7月31日提起舉發，是依專利法第119條第3項規定，系爭專利有無撤銷原因，應依核准審定時之106年1月18日修正公布、同年5月1日施行之專利法為斷（下稱核准時專利法）。又依核准時專利法第120條準用同法第22條第2項規定，新型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，不得取得新型專利。

(二)系爭專利之技術內容、主要圖式及更正後申請專利範圍詳如附表1。又附表2所示舉發即證據1至8、訴訟階段所提證據9（新證據）之公告日或公開日皆早於系爭專利申請日，均可作為系爭專利之先前技術（相關內容及主要圖式如附表2），且依智慧財產案件審理法第70條第1項規定，附表3所示含證據9之證據組合部分均為新證據，本院仍應予審酌，先予敘明。

(四)附表3爭點1所示證據1、4或證據1、4、9之組合，均足以證明系爭專利請求項1、7不具進步性：

1.證據1、4之組合足以證明系爭專利請求項1、7不具進步性：

⑴證據1已揭示請求項1要件1A至1D之技術特徵，此為原告及參加人所不爭執：

①證據1說明書第[0044]段記載「請參閱圖2…本發明的電子發票管理系統20，包含有一中央單元24、多個店家單元26、28及多個使用者單元29」，可知證據1已揭示電子發票管理系統20，且其所管理之電子發票屬於電子票據，故證據1已揭示系爭專利請求項1A「一種電子票據管理裝置，包含：」之技術特徵。

②證據1說明書第[0048]段記載「現行收款機可經由修改軟件、固件或硬件，藉由增設一識別碼讀取模塊267及一電子發票產生模組269而可適用於本發明的電子發票管理系統20，如收款機261」，可知證據1已揭示收款機261具有識別碼讀取模組267(可對應系爭專利之輸入介面)，故證據1已揭示系爭專利請求項1B「一輸入介面」之技術特徵。

③證據1說明書第[0046]段記載「各店家單元26、27、28分別包含有一發票產生器261、271、281、一店家平臺263、273、283及一店家數據庫265、275、285。其中，發票產生器261、271、281用以列印實體發票或產生電子發票。實體發票與電子發票上的帳目經由店家平臺263、273、283整合並儲存於店家數據庫265、275、285中」、第[0047]段記載「上述的發票產生器261、271、281可分別為一收款機（如261、271）或一電腦軟體（如281）」及第[0048]段記載「現行收款機可經由修改軟件、固件或硬件，藉由增設一識別碼讀取模塊267及一電子發票產生模組269而可適用於本發明的電子發票管理系統20，如收款機261」，可知證據1已揭示店家單元26內包含有發票產生器、店家平臺及店家數據庫，並且發票產生器為一收款機26。此外，該發票產生器(收款機261)設有一識別碼讀取模組267。因此，店家單元(可對應系爭專利之處理器)內部耦接發票產生器之識別碼讀取模組267(可對應系爭專利之輸入介

面），故證據1已揭示系爭專利請求項1C「一處理器，耦接該輸入介面，該處理器用以：」之技術特徵。

④證據1說明書第[0048]段記載「現行收款機可經由修改軟件、固件或硬件，藉由增設一識別碼讀取模塊267及一電子發票產生模組269而可適用於本發明的電子發票管理系統20，如收款機261」、第[0053]段記載「該識別碼讀取模塊267可選擇為一刷卡器、一鍵盤輸入器、一條形碼讀取器、一RFID感應器及其組合式的其中之一」、第[0046]段記載「各店家單元26、27、28分別包含有一發票產生器261、271、281…發票產生器261、271、281用以列印實體發票或產生電子發票」、第[0057]段記載「當一消費者至一店家消費並結帳時，店員首先詢問是否使用電子發票」及第[0058]段記載「若選擇使用電子發票…則產生對應於該次消費的電子發票及發票代碼，亦可同時產生對應於該電子發票的消費明細表」，可知證據1已揭示發票產生器（即收款機261）的識別碼讀取模塊267可為刷卡器、鍵盤輸入器、條形碼讀取器、RFID感應器及其組合式，故該領域通常知識者可利用上述各種方式讀取或輸入資訊，當消費者至一店家消費並結帳時，若選擇使用電子發票結算，則可利用上述習知輸入介面如刷卡器、鍵盤輸入器、條形碼讀取器、RFID感應器等。雖然證據1之輸入介面所讀取為一般商品之條碼，並非系爭專利之繳費帳單標籤，然讀取繳費商品或繳費帳單上之標籤以獲取消費金額資訊，已為申請前之通常知識或為習知之結帳流程。因此，證據1之店家單元內該發票產生器之識別碼讀取模塊讀取到標籤資訊（可對應系爭專利之標籤）時，店家單元解析標籤資訊以獲得對應的消費金額資訊（可對應系爭專利之金額資訊），並由發票產生器261對應產生電子發票（可對應系爭專利之電子收據），其中該電子發票具有該消費金額資訊亦為系爭專利申請時之通常知識。故證據1已揭示系爭專利請求項1D「當該輸入介面讀取到一繳費帳單的一標籤

時，該處理器解析該標籤以獲得對應該繳費帳單的一金額資訊；產生具有該金額資訊的一電子收據；」之技術特徵。

⑵證據1、4已揭示請求項1要件1E、1F之技術特徵：

①證據1說明書第[0048]段記載「現行收款機可經由修改軟件、固件或硬件，藉由增設一識別碼讀取模塊267…，識別碼讀取模塊267、287用以讀取或輸入用戶的個人識別碼293」、第[0051]段記載「當店家單元26、27、28以第一線路22與中央單元24連線時，即將發票資料依對應的個人識別碼293匯入發票總資料庫243。若該個人識別碼293在發票管理平臺241中尚無對應的總發票帳戶，則先於發票管理平臺241中建立對應於該個人識別碼293的總發票帳戶，再將對應的發票資料匯入發票總資料庫243」，可知證據1已揭示收款機之識別碼讀取模塊267讀取個人識別碼（可對應系爭專利之會員條碼）。證據1進一步揭示店家單元26以第一線路22連線至中央單元24（含發票管理平臺241）並且依對應的個人識別碼將對應的發票資料匯入發票總資料庫243，亦即店家單元26連線至發票管理平臺241（可對應系爭專利之伺服器）並於發票總資料庫243（可對應系爭專利之會員資料庫）中搜尋對應個人識別碼的總發票帳戶（可對應系爭專利之會員資訊），若有對應帳戶則將對應的發票資料匯入，若無對應帳戶則建立後再將對應的發票資料匯入。故證據1已揭示系爭專利請求項1E之「根據該輸入介面讀取到的一會員條碼，請求一伺服器於一會員資料庫中搜尋一會員資訊」部分技術特徵。雖其未揭示請求項1E之「根據該會員資訊產生一優惠訊息」技術特徵。惟依證據4說明書第9頁第15至21行記載「協同行銷平台40包括多數個資料交換介面410、一遠端伺服器420以及一消費者記錄單元430。…遠端伺服器420用以確認消費者的基本資料，並記錄消費者最新一筆的互動資訊於消費者記錄單元430中以更新一消費者與店家互動歷史資訊」以

及說明書第11頁第20至22行記載「當消費者的基本資料符合時，在步驟S130中，協同行銷平臺即可根據消費者與店家互動歷史資訊媒合至少一優惠組合資訊，以供消費者選擇並記錄選擇的結果以更新消費者與店家互動歷史資訊」，可知證據4已揭示協同行銷平台40之遠端伺服器420（可對應系爭專利之伺服器）於消費者的基本資料符合時，會在消費者記錄單元430（可對應系爭專利之會員資料庫）中搜尋消費者與店家互動歷史資訊（可對應系爭專利之會員資訊），並媒合據以產生優惠組合資訊（可對應系爭專利之優惠訊息）。是請求項1E之「根據該會員資訊產生一優惠訊息」技術特徵已被證據4所揭示。故證據1及4已揭示系爭專利請求項1E「根據該輸入介面讀取到的一會員條碼，請求一伺服器於一會員資料庫中搜尋一會員資訊並根據該會員資訊產生一優惠訊息；」之技術特徵。

②證據1說明書第[0051]段記載「當店家單元26、27、28以第一線路22與中央單元24連線時，即將發票資料依對應的個人識別碼293匯入發票總資料庫243。若該個人識別碼293在發票管理平臺241中尚無對應的總發票帳戶，則先於發票管理平臺241中建立對應於該個人識別碼293的總發票帳戶，再將對應的發票資料匯入發票總資料庫243」，可知證據1已揭示當店家單元連線至中央單元時，請求其中之發票管理平臺241(可對應系爭專利之伺服器)將電子發票(可對應系爭專利之電子收據)儲存至發票總資料庫243(可對應系爭專利之會員資料庫)，已揭示系爭專利請求項1F之「以及請求該伺服器將該電子收據儲存至該會員資料庫」部分技術特徵。雖證據1未揭示請求項1F「該伺服器將該優惠訊息儲存至該會員資料庫」之技術特徵。惟依證據4說明書第12頁第1至7行記載「資料交換介面410具有一操作單元414，例如是觸控式螢幕、電腦、可點選螢幕畫面之滑鼠及可輸入資料之鍵盤等人機介面。操作單元414用以顯示優惠組合資訊，並將消費者所選取的優惠組合資訊

，透過網路連接遠端伺服器420。此外，遠端伺服器420可將消費者所選擇的優惠組合資訊儲存在消費者記錄單元430以更新消費者與店家互動歷史資訊」，可知證據4已揭示操作單元414透過網路連接至遠端伺服器420以請求遠端伺服器420（可對應系爭專利之伺服器）將優惠組合資訊（可對應系爭專利之優惠訊息）儲存至消費者記錄單元430（可對應系爭專利之會員資料庫），是請求項1F「該伺服器將該優惠訊息儲存至該會員資料庫」之技術特徵已被證據4所揭示。故證據1及4已揭示系爭專利請求項1F「以及請求該伺服器將該電子收據以及該優惠訊息儲存至該會員資料庫」之技術特徵。

⑶系爭專利請求項1要件1G之技術特徵僅為證據4之簡單變更：

①證據4已揭示消費者記錄單元430包含消費者與店家互動之歷史資訊，其說明書第9頁第10至12行記載「協同行銷平臺留存的互動記錄，例如包含有消費者在某店家購買商品行為、優惠取得行為、優惠使用行為、或消費者給予某店家的評價等」；另於第11頁第7至12行記載「互動資訊係指消費者在各個販賣點進行互動之後，記錄在消費者記錄單元430中的消費內容（如店名、金額、品名、數量）、或行銷互動（如是否取/用優惠、查詢過何種產品）、店名及/或日期等資訊。」可知，證據4已揭示消費者過往消費行為時所產生之「歷史消費資訊」，其中消費之品名、日期及金額等資訊，分別可對應於系爭專利請求項1所記載之「代收項目」、「代收時間」及「繳費金額」。雖證據4所揭示為一般商品消費及店家互動之「歷史消費資訊」，並未直接揭示水費、電費或信用卡費等代收代繳之交易，然而系爭專利並未定義「歷史消費資訊」之意義，依系爭專利請求項1G之「歷史消費資訊」既係界定從會員資料庫中搜尋會員資訊而來，該會員資料庫包含關聯該會員

資訊的「歷史消費資訊」，並「包含」代收項目、代收時間及繳費金額，且參酌系爭專利說明書段落[0017]記載「歷史消費資訊可以為但不限於以下資訊：收繳項目、代收時間、繳費金額等等…」、段落[0018]記載「在根據會員以往的消費資訊來判斷會員的消費習慣（即歷史消費資訊）來產生優惠訊息的實施例中，伺服器210根據會員以往的消費資訊來判斷會員的消費習慣…」，可見歷史消費資訊應係包含會員過往全部的消費資訊並用來選擇對消費者行銷，即不可能不包括消費者以往的商品消費經驗或習慣，自不應排除未記載於請求項中消費者的其他「歷史消費資訊」，故系爭專利請求項1G「其中該會員資料庫包含關聯該會員資訊的一歷史消費資訊，其中該歷史消費資訊包含一代收項目、一代收時間以及一繳費金額，其中該代收項目為水費、電費或信用卡費，」之技術特徵，乃為證據4所揭示技術內容之簡單變更。

②被告及參加人雖主張系爭專利請求項1G技術特徵中「歷史消費資訊」應解釋為「歷史代收服務交易資訊」，代收交易資訊與消費交易資訊應有區分，則所屬技術領域中具有通常知識者無法由證據4直接無歧異得知所述互動資訊可更包含代收項目、代收時間及繳費金額，故證據4未揭露系爭專利請求項1G之技術特徵等等。惟查：證據4是根據消費者與店家互動歷史資料媒合至少一優惠組合訊息，以供消費者選擇，已揭示消費者過往消費行為時所產生之「歷史消費資訊」，參以一般店家例如超商除了販售商品予消費者之外，同時亦有提供消費者代收繳費之服務，此乃系爭專利申請前之通常知識，縱「代收」與「消費」為不同行為之概念，然證據4所揭示一般商品消費與系爭專利所限定之代收服務交易，差異僅在消費項目之具體內容。蓋系爭專利請求項1所載「其中該代收項目為水費、電費或信用卡費」，並未因消費項目由一般商品改為水費、電費或信用卡費，而改變系爭專利電子票據管理裝置之技術

手段、運作邏輯或技術效果，且系爭專利所涉及輸入介面讀取標籤、處理器解析金額資訊、產生電子收據、伺服器搜尋會員資訊、根據歷史消費資訊產生優惠訊息，以及判斷優惠訊息是否被使用而變更行銷項目等技術流程，均不因歷史消費資訊所記載之具體消費項目不同而有所改變，是以「代收」之性質對於系爭專利所欲達成之技術效果並無實質貢獻。準此，系爭專利請求項1G之「其中該代收項目為水費、電費或信用卡費」，既未改變系爭專利之技術手段、運作邏輯及技術效果，對於系爭專利所欲解決問題，即如何根據歷史資訊產生個人化優惠並動態調整行銷項目亦無實質技術貢獻，應認屬於通常知識之簡單變更，故被告及參加人所述即不可採。

⑷證據4已揭示請求項1要件1H之技術特徵：

證據4說明書第9頁第15至21行記載「協同行銷平台40包括多數個資料交換介面410、一遠端伺服器420以及一消費者記錄單元430。資料交換介面410例如設在推銷點或販賣點上，用以讀取一消費者的基本資料，並透過一網路連接遠端伺服器420。遠端伺服器420用以確認消費者的基本資料，並記錄消費者最新一筆的互動資訊於消費者記錄單元430中以更新一消費者與店家互動歷史資訊」、說明書第12頁第1至7行記載「資料交換介面410具有一操作單元414，例如是觸控式螢幕、電腦、可點選螢幕畫面之滑鼠及可輸入資料之鍵盤等人機介面。操作單元414用以顯示優惠組合資訊，並將消費者所選取的優惠組合資訊，透過網路連接遠端伺服器420」、說明書第11頁第10至19行記載「從消費者的互動行為來看，可瞭解消費者喜好的商品類別以及喜歡逛的販賣點20的類型。例如，女性的消費者喜歡買衣服、鞋子、化妝品，並且買完之後會到周圍的咖啡廳喝下午茶，再順道一起去唱歌或看電影。同樣，男性的消費者也有喜好的商品類別及消費習慣，年輕族群的消費者也有喜好的商品類別及消費習慣。因此，各個販賣點可透過

此協同行銷方法來瞭解不同族群之消費者的消費習慣以及欲購買之商品為何，進而得以更有效率的在不同類別的推銷點或販賣點，針對不同消費者來提供商品或優惠」、說明書第11頁第20至23行記載「協同行銷平台即可根據消費者與店家互動歷史資訊媒合至少一優惠組合資訊，以供消費者選擇並記錄選擇的結果以更新消費者與店家互動歷史資訊」以及說明書第12頁第25行至第13頁第9行記載「當消費者所選擇的優惠組合資訊為使用率高的優惠組合資訊時，於消費者下一次登錄或下一次消費時，協同行銷平台40優先媒合使用率高的優惠組合資訊，以供消費者選擇。此外，當消費者所選擇的優惠組合資訊為曾經使用過的優惠組合資訊時，於消費者下一次登錄或下一次消費時，協同行銷平台40優先媒合曾經使用過的優惠組合資訊，以供消費者選擇。另外，協同行銷平台40亦可組合使用率高的優惠組合資訊以及曾經使用過的優惠組合資訊，並進行排序，選擇前幾名重新組合成新的優惠組合資訊，以供消費者選擇。亦即，藉由消費者與店家互動歷史資訊，能夠提供個人化且具消費機會高的行銷資訊」可知，證據4已揭示消費者於各個販賣點經由操作單元414消費時，操作單元414（對應系爭專利之處理器）請求行銷平台40的遠端伺服器420（對應系爭專利之伺服器）根據消費者與店家互動歷史資訊（對應系爭專利之歷史消費資訊）選擇消費者喜好的商品類別以及消費習慣（可對應系爭專利之行銷項目），以媒合出推薦的優惠組合資訊（對應系爭專利之優惠訊息）。故證據4已揭示系爭專利請求項1H「該伺服器根據該歷史消費資訊選擇一行銷項目，以產生對應該行銷項目的該優惠訊息」之技術特徵。

⑸證據4已揭示請求項1要件1I之技術特徵：

證據4說明書第12頁第25行至第13頁第9行記載「當消費者所選擇的優惠組合資訊為曾經使用過的優惠組合資訊時，於消費者下一次登錄或下一次消費時，協同行銷平台40優

先媒合曾經使用過的優惠組合資訊，以供消費者選擇…藉由消費者與店家互動歷史資訊，能夠提供個人化且具消費機會高的行銷資訊」以及說明書第13頁第15至第22行記載「系統更包括一分析模組440。分析模組440連接遠端伺服器420。此分析模組440可經由遠端伺服器420取得消費者與店家互動歷史資訊，獲知不同消費者的消費習慣以及曾經使用過的優惠組合資訊，並進行資料排序或整理出清單。這些清單可反應出消費者的消費習慣或屬性，並經由統計而得到有用的商情報表。舉例來說，當協同行銷的優惠組合資訊不受消費者青睞時，販賣點之管理者可取消原先的優惠組合資訊，重新設定對消費者具有吸引力的優惠組合資訊」，可知證據4已揭示遠端伺服器420可取得消費者與店家互動之歷史資訊，並獲知消費者曾經使用過的優惠組合資訊，且依據該等資訊於消費者下一次登錄或消費時，優先媒合曾經使用過的優惠組合資訊。因此，證據4至少已揭示依據消費者過往對推薦之優惠組合資訊的使用情形，作為後續推薦優惠組合資訊之依據。此外，證據4亦揭示當推薦之優惠組合資訊不受消費者青睞時，即取消原先之優惠組合資訊並重新設定其他優惠組合資訊。由此可見，證據4已揭示依據消費者對推薦優惠組合資訊之反應，調整後續推薦內容之技術手段。至系爭專利請求項1I所限定「該優惠訊息未被使用」即變更「該行銷項目」之作法，證據4雖未明確記載以「未被使用」作為負向反應，並進一步變更行銷項目，惟對本領域通常知識者而言，既然證據4已教示依消費者過往使用情形及是否受到青睞而調整後續推薦內容，則將消費者未使用所推薦之優惠訊息視為未受青睞之負向反應，並據此停止推薦該優惠訊息，進而改變所推薦之行銷項目，係依證據4所揭示之推薦邏輯所作之通常選擇及簡單變更，且未產生無法預期之技術效果。因此，系爭專利請求項1I「其中該伺服器更判斷該會員資料庫前一次所儲存對應該行銷項目的該優惠訊息是

否被使用，其中當該會員資料庫前一次所儲存對應該行銷項目的該優惠訊息未被使用，該伺服器變更該行銷項目」之技術特徵已為證據4所揭示。

⑹證據1、4具有結合動機：

證據1說明書第[0044]及[0051]段揭示中央單元24依個人識別碼293將發票資料匯入發票總資料庫243；證據4說明書第9頁第19至21行則揭示遠端伺服器420確認消費者基本資料，並記錄消費者與店家之互動歷史資訊，可知證據1與證據4均涉及以伺服器（中央單元）管理消費者相關資料，故二者在技術領域上具有關聯性。又證據1、4均利用資料庫或資料記錄單元儲存消費者相關資料，故在功能及作用上亦有共通性。因此，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者基於證據1之中央或店家單元於傳送發票代碼或消費明細表給消費者管理發票時，為記錄消費者與店家之互動歷史資訊用以產生優惠及行銷，自有合理動機結合證據4之跨業協同行銷方法而根據消費者與店家互動歷史資訊媒合優惠訊息予消費者，進而輕易完成系爭專利請求項1之技術內容。

⑺綜上，證據1與4已揭示系爭專利請求項1之全部特徵，且所屬技術領域中具有通常知識者具有動機結合證據1、4之技術內容。再者系爭專利請求項1相較於證據1與證據4之組合並未具有無法預期之功效，故證據1、4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

⑻證據1、4之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性：

系爭專利請求項7依附於請求項1，包含請求項1之全部技術特徵，並進一步界定「其中該輸入介面包含一一維條碼讀取器、一二維條碼讀取器、一近場通訊感測器、觸碰面板、鍵盤之至少一者」之附屬技術特徵。查證據1說明書第[0053]段記載「該識別碼讀取模塊267、277、287可選擇為一刷卡器、一鍵盤輸入器、一條形碼讀取器、一RFID感應器及其組合式的其中之一，…」，已揭示輸入介面包

含條形碼讀取器（可對應系爭專利之一維條碼讀取器與二維條碼讀取器）、RFID感應器（可對應系爭專利之一近場通訊感測器）、鍵盤輸入器（可對應系爭專利之鍵盤）之至少一者。故證據1已揭示系爭專利請求項7之附屬技術特徵。由於證據1、4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述，故證據1、4之組合亦足以證明系爭專利請求項7不具進步性。

2.證據1、4、9之組合足以證明系爭專利請求項1、7不具進步性：

⑴證據9已揭示系爭專利請求項1要件1G之技術特徵：

證據9說明書第[0021]段記載「使用者能操作終端裝置20列印繳費單據。當使用者在完成影印列印等服務、購票或帳單繳費查詢後，即可選擇列印繳費單據。在列印繳費單據前，可選擇登入卡號以進行紅利積點。於選擇進行卡號登入時，卡號接收模組230可透過觸控輸入、感應讀取、條碼讀取或影像辨識等方式接收卡號之輸入。在輸入卡號完畢後，經由第三網路模組220傳送卡號及繳款要求至第一網路模組120。在此，卡號可為卡片上所列印的序號或是卡片所對應的會員號碼，各卡號為一唯一值，同一使用者可具有一或多個卡號」、說明書第[0022]段記載「帳單資訊可為來自第三方伺服器60之帳單資訊或購票資訊等，而繳款資訊可包括一帳單細目、一待繳金額以及一繳費條碼」、說明書第[0025]段記載「繳款確認模組140經由第一網路模組120與第一控制模組110接收對應此繳款資訊的確認繳費信號後，將確認繳費信號經由網路52傳送至紅利伺服器30以更新一紅利點數。且上述之繳款資訊及確認繳費信號可對應形成一交易資料儲存於交易資料庫中150」、說明書第[0029]段記載「某一電信業者所提供的第三方伺服器60能提供帳單類型為特定電信費的待繳帳單的帳單資訊。帳單類型為水電費的待繳帳單的帳單資訊則是來自於另一水電業者所提供的第三方伺服器60」，可知證據9

已揭示交易資料庫150（對應系爭專利之會員資料庫）儲存關聯會員號碼（對應系爭專利之會員資訊）之交易資料（對應系爭專利之歷史消費資訊），該交易資料包含帳單細目（對應系爭專利之代收項目）及待繳金額（對應系爭專利之繳費金額），且帳單資訊可為水電費（對應系爭專利之水費、電費或信用卡費）。又參以將確認繳費之時間一併記錄於交易資料中，係本領域通常之資料記錄方式，故將繳費時間（對應系爭專利之代收時間）作為交易資料之一部分，屬於簡單之資料記錄方式，故證據9已揭示系爭專利請求項1G「其中該會員資料庫包含關聯該會員資訊的一歷史消費資訊，其中該歷史消費資訊包含一代收項目、一代收時間以及一繳費金額，其中該代收項目為水費、電費或信用卡費」之技術特徵。

⑵證據4、9已揭示系爭專利請求項1要件1H之技術特徵：

①證據9說明書第[0002]段記載「現今各行業間之商業競爭相當激烈，如何吸引消費者產生交易行為進而獲致商機，已為決定企業或商家能否繼續經營生存之關鍵。為了持續吸引消費者之購買，許多商家都會推出各式各樣的行銷方案，來刺激消費者的購買意願。這些行銷方案包括伴隨著消費行為提供優惠券、贈品、集點兌獎等額外福利」、說明書第[0004]段記載「但隨著多角化經營，便利商店提供的服務不再僅限於販賣商品。其中，便利商店更與第三方業者合作提供代收代付服務，以便於消費者選擇就近的便利商店來進行第三方消費服務（如購票）或第三方帳單的繳費」、說明書第[0012]段記載「根據本新型之多媒體機會員給點系統能利用各式終端裝置取得待繳費的帳單資訊，並在進行繳費單列印前選擇登入卡號，以將該筆帳單資訊對應卡號產生繳費資訊，進而可根據卡號及帳單資訊自動計算回饋紅利，藉以提供快速、便捷且具有搭配的行銷方案之繳費服務」以及說明書第[0033]段記載「在一實施例中，當換算規則為繳費金額對回饋點數之轉換比例時，

紅利計算模組340能從確認繳費信號取得繳費金額，或是根據一個或多個帳單細目或識別代碼從交易資料庫150中取得繳費金額。紅利計算模組340更從紅利伺服器30的儲存單元中讀出換算規則，並依據換算規則將待繳金額換算成回饋點數」，可知證據9的交易資料（對應系爭專利之歷史消費資訊）可以進一步包含消費者一般的購物、第三方消費服務（如購票）或第三方帳單的繳費的資料。是由前述證據9說明書段落[0012]、[0033]記載，可知證據9已教示基於交易資料（對應系爭專利之歷史消費資訊，包含消費者一般的購物、第三方消費服務【如購票】或第三方帳單的繳費的資料）產生回饋點數。

②又如前述，證據4已揭示依據消費者與店家之互動歷史資訊（對應系爭專利之歷史消費資訊）分析消費習慣及偏好，選擇相應之行銷項目（例如女性、男性或年輕人所喜好的商品類別及消費習慣，對應系爭專利之行銷項目），並媒合推薦之優惠組合資訊（對應系爭專利之優惠訊息）。因此，本領域通常知識者基於證據9之教示，自有動機將消費者之購物、購票及帳單繳費等交易資料（對應系爭專利之歷史消費資訊）納入證據4之消費者互動歷史資訊（對應系爭專利之歷史消費資訊），以擴充消費者資料之分析來源，進而依該等歷史消費資訊選擇行銷項目（對應系爭專利之行銷項目）並產生對應之優惠訊息（對應系爭專利之優惠訊息）。故證據4、9之組合已揭示系爭專利請求項1H之「該伺服器根據該歷史消費資訊選擇一行銷項目，以產生對應該行銷項目的該優惠訊息」技術特徵。

⑶證據1、4、9具有結合動機：

證據1、4、9均涉及以伺服器管理使用者或會員相關資料，且皆利用資料庫儲存使用者相關資訊，彼此在管理使用者相關資訊之技術領域及資料管理之功能、作用上具有關聯性及共通性。因此，所屬技術領域之通常知識者為有效管理及分析個別使用者資料，於將消費者與商店交易之紀

錄用以行銷及產生優惠時，自有合理動機將證據1、4、9之技術內容加以組合而輕易完成系爭專利請求項1之全部技術內容。

⑷綜上，證據1、4、9已揭示系爭專利請求項1之全部特徵，所屬技術領域中具有通常知識者具有動機結合證據1、4、9之技術內容，且系爭專利請求項1相較於證據1、4、9之組合亦未具有無法預期之功效，則所屬技術領域中具有通常知識者即能輕易完成系爭專利請求項1之發明。故證據1、4、9之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

⑸證據1、4、9之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性：

系爭專利請求項7依附於請求項1，包含請求項1之全部技術特徵，並進一步界定「其中該輸入介面包含一一維條碼讀取器、一二維條碼讀取器、一近場通訊感測器、觸碰面板、鍵盤之至少一者」之附屬技術特徵。如前所述，證據1已揭示系爭專利請求項7之附屬技術特徵，且證據1、4、9之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，故證據1、4、9之組合亦足以證明系爭專利請求項7不具進步性。

(五)附表3爭點2所示證據1、4、5之組合或證據1、4、5、9之組合，均足以證明系爭專利請求項3不具進步性；

1.證據1、4、5之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性：

系爭專利請求項3係依附於請求項1，包含請求項1之全部技術特徵，並進一步界定「其中該伺服器於判斷該優惠訊息的一優惠期限屆至時，向一電子裝置發送一提醒訊息。」之附屬技術特徵。查證據5第6頁記載「系統功能類：如天貓發貨or到貨物流通知、生日祝福提醒、優惠券過期提醒等與個人資訊特徵或行為屬性相關聯的系統內消息push。」，已揭示伺服器於判斷優惠券（可對應系爭專利之優惠訊息）的優惠期限屆至時，向電子裝置發送APP消息（可對應系爭專利之提醒訊息）。故證據5已揭示系爭專利請求項3之「其中該伺服器於判斷該優惠訊息的一優惠期限屆至時，向一電子裝置

發送一提醒訊息。」附屬技術特徵。又證據1、4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述，且證據1、4、5均涉及以伺服器管理使用者或會員相關資料，且皆利用資料庫儲存使用者相關資訊，彼此在管理使用者相關資訊之技術領域及資料管理之功能、作用上具有關聯性及共通性。因此，所屬技術領域之通常知識者為有效管理及分析個別使用者資料，於將消費者與商店交易之紀錄用以行銷及產生優惠通知時，自有合理動機將證據1、4、5之技術內容加以組合而輕易完成系爭專利請求項3之全部技術內容，故證據1、4、5之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

2.又證據1、4、5之組合已揭示系爭專利請求項3之全部特徵，已如前述，且證據1、4、5、9均涉及以伺服器管理使用者或會員相關資料，且皆利用資料庫儲存使用者相關資訊，彼此在管理使用者相關資訊之技術領域及資料管理之功能、作用上具有關聯性及共通性。因此，所屬技術領域之通常知識者為有效管理及分析個別使用者資料，於將消費者與商店交易之紀錄用以行銷及產生優惠通知時，自有合理動機將證據1、4、5、9之技術內容組合而輕易完成系爭專利請求項3之全部技術內容，故證據1、4、5、9之組合亦足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

(六)附表爭點3所示證據1、4、6、7之組合或證據1、4、6、7、9之組合，均足以證明系爭專利請求項4不具進步性：

1.證據1、4、6、7之組合，足以證明系爭專利請求項4不具進步性：

⑴系爭專利請求項4係依附於請求項1，包含請求項1之全部技術特徵，並進一步界定「該伺服器解析該歷史消費資訊之該代收時間以及該代收時間對應之該代收項目，以預估關聯該代收項目之一下次繳費時間，以及該伺服器於判斷該下次繳費時間屆至時，向一電子裝置發送關聯該代收項目的一提醒訊息。」之附屬技術特徵。

⑵經查，證據6圖3、說明書第[0018]段記載「使用者裝置21經由網路10透過特定連結104，將一識別碼108（例如，指配至使用者裝置21之手機號碼、或安裝於使用者裝置21中之一行動應用程式之一帳戶）傳送至資訊收集分析伺服器11。基於特定連結104，資訊收集分析伺服器11擷取資訊所需資訊（即識別碼108），而使識別碼108與記錄102相關聯。」、說明書第[0019]段記載「同一使用者通常會與服務端31或其他亦連接至資訊收集分析伺服器11之服務端完成多筆交易，故資訊收集分析伺服器11會儲存與同一識別碼108相關聯之其他記錄。…故資訊收集分析伺服器11可藉由分析記錄102及其他記錄，以提供與該等交易相關之服務資訊至使用者裝置21或提供一分析結果至服務端31或其他服務端。」、說明書第[0020]段記載「基於交易之物品及其他詳細資訊（例如，時間、位置、價格、類別等），資訊收集分析伺服器11可推斷使用者裝置21之使用者可能需要或感興趣之服務資訊（例如：新產品、新書、活動新聞、折扣新聞等），然後藉由發送短訊息服務（Short Message Service；SMS）訊息、多媒體訊息服務（Multimedia Messaging Service：MMS）訊息或其他特定行動應用程式之即時訊息（instant message）至使用者裝置21而提供該服務資訊至使用者。」以及說明書第[0024]段記載「儲存器115亦儲存與識別碼108相關聯之其他記錄。各其他記錄皆與一交易相關且與一特定連結相關聯。」，可知證據6已揭示伺服器藉由分析歷史交易記錄中之交易時間（可對應系爭專利之代收時間）及交易類別（可對應系爭專利之代收項目）等資訊，以提供相關服務資訊之技術特徵；資訊收集分析伺服器11分析該等交易記錄後，將與交易相關之服務資訊提供至使用者裝置21（可對應於系爭專利之「該伺服器」及「向一電子裝置發送…訊息」）。就「代收項目為水費、電費或信用卡費」與證據6之「交易類別」的差異而言，如前所述，「代收項目為

水費、電費或信用卡費」之具體限定，對系爭專利之運作邏輯不生影響，是以，證據6已揭示系爭專利請求項4之「該伺服器解析該歷史消費資訊之該代收時間以及該代收時間對應之該代收項目」、「向一電子裝置發送…訊息」部分附屬技術特徵。雖證據6並未明示「以該代收時間及該代收項目預估關聯該代收項目之一下次繳費時間，以及該伺服器於判斷該下次繳費時間屆至時，向一電子裝置發送關聯該代收項目的一提醒訊息」，然於系爭專利申請前，週期性費用（如信用卡帳單、保險費、電信費等）到期前由業者透過簡訊或電子郵件通知消費者乃一般商業慣例，且普遍存在於日常生活中，例如信用卡發卡機構於每月結帳日前發送繳費提醒簡訊、保險公司於保費到期前發送繳費通知、電信業者於帳單截止日前發送提醒等，均為一般消費者熟知之通知手段。

⑶又依證據7說明書第6頁第23至25行記載「首先請參閱圖1所示，其包括一主機10，該主機10與網際網路連結，其可產生一網站」以及第9頁第21至24行記載「又前述租押金帳務管理程序132將連結一通訊模組，以利用電子郵件及/或簡訊執行以下功能：1.租金收款提醒：在設定的繳租日之前（例如3天前）通知承租的房客會員，提醒其按時繳租。」，可知證據7已揭示主機10中的租押金帳務管理程序132，可計算房客會員的租金收款之下次繳租日（可對應於系爭專利之「預估關聯於該代收項目之下次繳費時間」）；證據7於設定的繳租日之前（例如3天前）通知承租的房客會員，提醒其按時繳租，通知係利用電子郵件及／或簡訊傳送予承租的房客會員（對應於系爭專利之「該伺服器於判斷該下次繳費時間屆至時，向一電子裝置發送關聯該代收項目的一提醒訊息」）。故證據7已揭示掌握下一次繳費時間，並向電子裝置發送繳費提醒訊息之技術內容。

⑷準此，證據6已揭示「該伺服器解析該歷史消費資訊之該代收時間以及該代收時間對應之該代收項目」之技術內容；證據7則揭示「依據繳租日掌握下一次繳費時間，並向電子裝置發送關聯該繳費項目之提醒訊息」之技術內容。又依既有交易紀錄之交易時間及交易項目等資訊，推估具有週期性之下一次付款時間，並於該時間屆至前後向使用者發送提醒，係為避免使用者遺漏週期性付款所採取之一般資訊處理及通知手段，而屬所屬技術領域中具有通常知識者所熟知之技術及通常知識。因此，將證據6所揭示之歷史交易資訊分析技術，應用於證據7所揭示之週期性繳費提醒機制，使系統利用既有交易紀錄之時間及項目資訊推估下一次付款時間，並據以發送提醒訊息，僅係將歷史交易資訊分析、週期性付款時間推估及通知等已知功能予以結合，以達成避免使用者遺漏付款之通常目的。上述各技術手段於結合後，仍分別依其原有方式及功能運作，並未產生超出各該技術原有功能之協同作用或無法預期之特殊技術效果。故系爭專利請求項4所附屬技術特徵，核屬所屬技術領域中具通常知識者基於證據6、7及上開通常知識即可思及之簡單組合。

⑸再者，證據1、4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述，且證據1、4、6、7均涉及以伺服器管理使用者或會員相關資料，且皆利用資料庫儲存使用者相關資訊，彼此在管理使用者相關資訊之技術領域及資料管理之功能、作用上具有關聯性及共通性。因此，所屬技術領域之通常知識者為有效管理及分析個別使用者資料，於將消費者與商店交易之紀錄用以行銷及產生優惠為通知提醒時，自有合理動機將證據1、4、6、7之技術內容組合而輕易完成系爭專利請求項4之全部技術內容，故證據1、4、6、7之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

2.證據1、4、6、7已揭示系爭專利請求項4之全部特徵，已如前述，且證據1、4、6、7、9均涉及以伺服器管理使用者或

會員相關資料，且皆利用資料庫儲存使用者相關資訊，彼此在管理使用者相關資訊之技術領域及資料管理之功能、作用上具有關聯性及共通性。因此，所屬技術領域之通常知識者為有效管理及分析個別使用者資料，於將消費者與商店交易之紀錄用以行銷及產生優惠通知時，自有合理動機將證據1、4、6、7、9之技術內容組合而輕易完成系爭專利請求項4之全部技術內容，故證據1、4、6、7、9之組合亦足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

(七)附表爭點4所示證據1、4、5之組合或證據1、4、5、9之組合，或證據1、4、6、7之組合或證據1、4、6、7、9之組合，均足以證明系爭專利請求項5不具進步性：

1.證據1、4、5之組合或證據1、4、5、9之組合，足以證明系爭專利請求項5不具進步性：

⑴系爭專利請求項5係依附於請求項3或4，包含請求項3或4之全部技術特徵，並進一步界定「其中該提醒訊息包含一手機應用程式訊息、一電子郵件訊息、一短訊息服務（SMS）訊息、一社群網站訊息、一社交軟體訊息之至少其中一者。」之附屬技術特徵。

⑵查證據5第6頁記載「系統功能類：如天貓發貨or到貨物流通知、生日祝福提醒、優惠券過期提醒等與個人資訊特徵或行為屬性相關聯的系統內消息push。」，已揭示利用APP消息（對應系爭專利之提醒訊息）作為提醒訊息發送給電子裝置，其中APP消息為一手機應用程式訊息。故證據5已揭示系爭專利請求項5之附屬技術特徵。又電子郵件、短訊息服務（SMS）、社群網站訊息及社交軟體訊息，均為資訊系統用以向使用者傳遞通知或提醒訊息之已知訊息傳遞方式。就提醒功能而言，將已知之提醒訊息由手機應用程式訊息改以電子郵件、SMS、社群網站訊息或社交軟體訊息傳送，僅係選擇不同之訊息傳遞媒介，其所欲達成之通知使用者目的及基本技術功能並未改變，亦未因此產生特殊之技術效果。故所屬技術領域中具有通常知識

者，於面對將提醒訊息傳送予使用者之需求時，依證據1、4、5所揭示技術內容，選擇前述任一已知訊息傳遞方式，應屬通常知識之簡單應用或選擇。

⑶綜上，證據5已揭示以手機應用程式訊息作為提醒訊息之技術手段，而將電子郵件、SMS、社群網站訊息或社交軟體訊息作為相同提醒功能之訊息傳遞媒介，亦屬所屬技術領域中具有通常知識者所熟知之技術手段。故系爭專利請求項5所限定之訊息形式未產生超出原有提醒功能之技術效果。此外，證據1、4、5之組合或證據1、4、5、9之組合，均足以證明系爭專利請求項3不具進步性，已如前述，故該等證據組合亦足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

2.證據1、4、6、7之組合或證據1、4、6、7、9之組合，足以證明系爭專利請求項5不具進步性：

⑴系爭專利請求項5係依附於請求項3或4，包含請求項3或4之全部技術特徵，並進一步界定「其中該提醒訊息包含一手機應用程式訊息、一電子郵件訊息、一短訊息服務（SMS）訊息、一社群網站訊息、一社交軟體訊息之至少其中一者。」之附屬技術特徵。

⑵查證據7說明書第9頁第21至24行記載「又前述租押金帳務管理程序132將連結一通訊模組，以利用電子郵件及/或簡訊執行以下功能：1.租金收款提醒：在設定的繳租日之前（例如3天前）通知承租的房客會員，提醒其按時繳租。」，已揭示利用電子郵件、簡訊（對應系爭專利之電子郵件訊息、短訊息服務（SMS）訊息）作為提醒訊息發送給電子裝置。故證據7已揭示系爭專利請求項5之「其中該提醒訊息包含一手機應用程式訊息、一電子郵件訊息、一短訊息服務（SMS）訊息、一社群網站訊息、一社交軟體訊息之至少其中一者。」附屬技術特徵。又證據1、4、6、7之組合或證據1、4、6、7、9之組合，足以證明系爭專利請求項4不具進步性，已如前述，故證據1、4、6、7之組

合或證據1、4、6、7、9之組合，亦足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

(八)至參加人雖主張：證據1及4均未揭露或教示利用「代收服務交易資訊」進行行銷，通常知識者實無動機去修飾證據4之內容以納入代收資訊；又證據9並未揭露或教示可藉由分析使用者過往使用代收服務的繳款紀錄，以產生提供特定行銷項目之優惠資訊，縱勉強將證據9結合證據1、4，所屬技術領域具有通常知識者亦無法輕易完成系爭專利請求項1所載整體技術手段，因此系爭專利請求項1G、1H及1I之技術特徵並非能簡單變更完成云云。惟查，系爭專利請求項1所載「其中該代收項目為水費、電費或信用卡費」，惟並未進一步改變系爭專利電子票據管理裝置原有之資料處理流程，亦即系爭專利仍係由伺服器讀取歷史消費資訊，依該歷史消費資訊分析會員之消費習慣，選擇行銷項目並產生對應之優惠訊息，並依會員對優惠訊息之使用習慣調整行銷項目及優惠訊息。而將一般商品之「消費項目」置換為水費、電費或信用卡費等「代收項目」，並未因此改變上述資料之讀取、分析、判斷及優惠訊息產生之處理方式，亦未產生不同之技術效果。準此，證據4既已揭示歷史消費資訊，以及其中之消費內容、消費時間及消費金額等資料，則將其中之消費內容置換為水費、電費或信用卡費等代收項目，至多屬資料內容之簡單變更，並未改變原有資料處理機制及其所達成之效果。因此，證據1及證據4之組合已明確揭露系爭專利請求項1G、1H、1I之技術特徵。另查，證據9已明確揭示超商代收水費、電費等帳單之服務場景，其資料庫中亦已具備代收項目、待繳金額等對應之資料（可對應系爭專利請求項1要件編號1G之技術特徵），是所屬領域具通常知識者，在證據1及4之組合下，因應市場上超商代收業務之普及，本即有合理動機結合證據9揭示之「水電代收項目」資料欄位，而將該動態行銷機制應用於代收服務中，其整體技術結合屬顯而易知且可輕易完成，亦未產生無法預期的功效，故證據1、4、9之

組合亦足以證明系爭專利請求項1不具進步性。是以，參加人前開主張洵無可採。

七、綜上所述，本件附表3爭點1所示證據1、4或證據1、4、9之組合，足以證明系爭專利請求項1、7不具進步性；附表3爭點2所示證據1、4、5之組合或證據1、4、5、9之組合，足以證明系爭專利請求項3不具進步性；附表爭點3所示證據1、4、6、7之組合或證據1、4、6、7、9之組合，足以證明系爭專利請求項4不具進步性；附表爭點4所示證據1、4、5之組合或證據1、4、5、9之組合，或證據1、4、6、7之組合或證據1、4、6、7、9之組合，均足以證明系爭專利請求項5不具進步性。是被告以系爭專利未違反核准時專利法第120條準用第22條第2項規定，所為原處分關於「請求項1、3至5、7，舉發不成立」部分，於法未合，訴願決定予以維持，亦有違誤。從而，系爭專利請求項1、3至5、7具有無效事由之事證已臻明確，原告請求撤銷原處分關於舉發不成立部分及訴願決定，並訴請命被告就系爭專利應為「請求項1、3至5、7舉發成立，應予撤銷」之處分，為有理由，應予准許。

八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘主張、爭點及證據資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無一一論述的必要。又依原告所提原證據組合即足以證明系爭專利不具進步性，即無依行政訴訟法第104條準用民事訴訟法第82條規定命原告負擔訴訟費用之必要，附此敘明。

九、據上論結：本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第2條、行政訴訟法第98條第1項前段、第200條第3款，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　9　　月　　23　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　陳端宜

法　官　吳俊龍

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
㈠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。
㈡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㈠、㈡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㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　9　　月　　30　　日

書記官　蔣淑君