

最 高 行 政 法 院 判 決

108年度上字第521號

上 訴 人 統一超商股份有限公司

代 表 人 羅智先

訴訟代理人 李文賢 專利師

上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

被 上 訴 人 便利達康股份有限公司

代 表 人 簡維國

訴訟代理人 林發立 律師

謝祥揚 律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國108年2月21日智慧財產法院106年度行專訴字第41號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

壹、本件上訴人統一超商股份有限公司（下稱統一超商）於智慧財產法院（下稱原審）訴訟程序為上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之獨立參加人，因被上訴人提起本件行政訴訟，係在請求原審撤銷智慧局所作成「舉發不成立」部分之處分，訴訟當事人一方應為作成該行政處分之機關即智慧局，是雖統一超商於本件上訴狀列為上訴人，仍應認係為智

01 慧局提起本件上訴，本院爰列統一超商為上訴人，並列智慧
02 局為上訴人（本院97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議參
03 照），先予敘明。

04 貳、緣上訴人統一超商前於民國89年8月28日以「結合複數區域
05 分店與電子商店的系統」（下稱系爭專利）向上訴人智慧局
06 申請發明專利，申請專利範圍計18項，經上訴人智慧局編為
07 第89117366號審查，准予專利，並發給發明第I231439號專
08 利證書。嗣被上訴人以該專利有違核准時專利法第22條第4
09 項規定，對之提起舉發，上訴人統一超商並於98年12月3日
10 提出系爭專利之申請專利範圍更正本。案經上訴人智慧局審
11 查，以102年10月25日（102）智專三（二）04119字第10221
12 458310號專利舉發審定書為「98年12月3日之更正事項，准
13 予更正」、「請求項1至17舉發不成立」之處分，被上訴人
14 不服，提起訴願、行政訴訟，經原審於104年1月15日以103
15 年度行專訴字第40號行政判決撤銷前揭原處分及經濟部訴願
16 決定，並命上訴人智慧局應依該判決之法律見解另為處分。
17 上訴人智慧局重為處分中，上訴人統一超商又於104年7月29
18 日提出更正，被上訴人提出舉發補充理由書主張系爭專利有
19 違核准時專利法第22條第1項及第4項規定，經上訴人智慧局
20 以105年10月31日（105）智專三（二）04112字第105213426
21 70號專利舉發審定書重為本件「104年7月29日之更正事項，
22 准予更正」、「請求項1至10、12至18舉發不成立」、「請
23 求項11舉發駁回」之處分（下稱原處分）。被上訴人不服關
24 於舉發不成立之部分，提起訴願，嗣經濟部於106年4月24日
25 以經訴字第10606303680號訴願決定駁回，被上訴人仍不
26 服，遂向原審提起行政訴訟，聲明求為判決(一)撤銷訴願決定
27 及原處分關於「請求項1至10、12至18舉發不成立」部分。
28 (二)上訴人智慧局就系爭專利舉發事件，應為「請求項1至1
29 0、12至18舉發成立，撤銷專利權」之審定。嗣上訴人統一
30 超商於本件訴訟中之107年3月12日又向上訴人智慧局提出更
31 正，上訴人智慧局於107年4月11日核准其更正（下稱更正後

01 系爭專利)。經原審判決(一)撤銷訴願決定及原處分。(二)上訴
02 人智慧局就系爭專利應為「請求項1至10、12至18舉發成
03 立，應予撤銷專利權」之審定。

04 參、被上訴人起訴主張及上訴人智慧局、統一超商在原審答辯及
05 聲明，均引用原判決所載。

06 肆、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：□本件進步性
07 之判斷得參酌現行專利審查基準「電腦軟體相關發明」之規
08 定：依現行專利審查基準第二篇第12章「電腦軟體相關發
09 明」第4.2.5「無助於技術性特徵」規定、本院106年度判字
10 第177號判決意旨，專利法第71條第3項所指之「規定」乃
11 「專利法」相關規定，並非專利審查基準。又依司法院釋字
12 第287號解釋意旨，系爭專利是否具舉發情事，應適用核准
13 審定時專利法第22條第4項進步性規定，該規定與現行專利
14 法並無實質變更，在專利法之法條規定不變的情形下，現行
15 之審查基準「無助於技術性的特徵」一節係就原有法規進一
16 步補充闡明，以作為審酌電腦軟體相關發明進步性時之參
17 考，與核准時專利審查基準之規範並不相違，故本件參酌現
18 行審查基準「無助於技術性的特徵」一節為系爭專利進步性
19 判斷，並未違反司法院釋字第287號解釋可言。至上訴人統
20 一超商所引「專利侵害鑑定要點」，係在闡述因為新舊基準
21 對於請求項之用途特徵是否具有限定作用規範不同，故解釋
22 請求項時應依專利核准時的審查基準來解釋才會一致，然本
23 件並無新舊基準對於「無助於技術性的特徵」內容規範不同
24 之情形，自無法比附援引專利侵害鑑定要點之規定。□更正
25 後系爭專利請求項1至8、10、13至18不具進步性：(一)證據
26 2、3、10之組合；證據2、3、10、12之組合；證據2、3、1
27 0、13之組合；證據2、3、10、14之組合，無法證明更正後
28 系爭專利請求項1至8、10、13至18不具進步性：1.依證據2
29 段落[0004]、[0009]、[0012]、[0018]記載，可知證據2之
30 「虛擬店鋪2a」、「虛擬店鋪2a之購買系統」、「便利商
31 店」、「便利商店9在線上進行將商品送交顧客3認證之系

01 統」，可對應更正後系爭專利請求項1之「電子商店」、
02 「購買系統」、「分店」、「分店終端系統」，是證據2已
03 揭示更正後系爭專利請求項1相關技術特徵，且證據2亦揭示
04 當該消費者於該指定之該分店或任意之該分店進行該附屬交
05 易時，該分店終端系統將傳回該附屬交易之一第二交易相關
06 資料之模式。另證據2並未揭示更正後系爭專利請求項1之
07 「中心資訊系統」，故無揭示分店終端系統「透過一第三通
08 訊網路與該中心資訊系統連接」，亦未揭示或教示該交易包
09 含選擇該複數區域分店之「任意一分店」以進行與該交易相
10 關的一附屬交易，及「透過該複數區域分店之該附屬交易的
11 提供，該電子商店之該交易的可靠性得以增加」。2.次依證
12 據3段落[0006]、證據10段落[0040]、證據12、證據13、證
13 據14記載，證據2、3、10、12、13、14均未揭示更正後系爭
14 專利請求項1之「中心資訊系統」、「該分店終端系統將該
15 附屬交易之一第二交易相關資料傳回該中心資訊系統，該中
16 心資訊系統對該第二交易相關資料進行一處理並傳回一第三
17 交易相關資料給該購買系統」，又該等技術特徵具技術性，
18 亦非所屬技術領域中具通常知識者單純依證據2、3、10、1
19 2、13、14之教示所能輕易完成，故證據2、3、10之組合，
20 或該組合再組合證據12、或證據13、或證據14，均無法證明
21 更正後系爭專利請求項1不具進步性，亦無法證明直接或間
22 接依附於請求項1之請求項2至8、10、13至18不具進步性。
23 (二)證據11無法證明更正後系爭專利請求項1至8、10、13至18
24 不具進步性：1.依證據11圖1及說明書記載，可知證據11圖1
25 之「網頁首頁50(Web Frond End 50)」可對應更正後系爭專
26 利請求項1之「購買系統」；「網路貨物運送系統10(Intern
27 et Shipping System 10)」可對應更正後系爭專利請求項1
28 之「電子商店」；「網際網路30(Internet 30)」可對應更
29 正後系爭專利請求項1「第一通訊網路」，是證據11已揭示
30 了更正後系爭專利請求項1之「一購買系統，設置於該電子
31 商店，提供一消費者透過一第一通訊網路連接至該購買系統

01 進行一交易」。2.次依證據11圖1、17、28及說明書第28頁
02 記載，證據11已揭示「該交易包含選擇『交貨地點』以進行
03 與該交易相關的一附屬交易」技術特徵，但證據11所選擇為
04 指定「一個」交貨地點，故未揭示「選擇『任一』」交貨地
05 點進行附屬交易。另系爭專利之「區域分店」依其文義可使
06 通常知識者理解為商業實體在不同地理區域的門市部，然證
07 據11之交貨地係在廣場、銀行、辦公大樓或置放箱等，並非
08 一個商業實體在不同的地理區域所具有的門市部，自無法對
09 應於更正後系爭專利請求項1之「區域分店」，是證據11並
10 未揭示更正後系爭專利請求項1之「區域分店」，亦未揭示
11 「透過該複數區域分店之該附屬交易的提供，該電子商店之
12 該交易的可靠性得以增加」。3.又依證據11說明書第32頁記
13 載，證據11之「貨物運送伺服器66與相關之資料庫、貨物運
14 送歷史資料庫60、顧客個人資料庫58、追蹤資料庫62」、
15 「內部網路52」可分別對應更正後系爭專利請求項1之「中
16 心資訊系統」、「第二通訊網路」，是證據11亦已揭示更正
17 後系爭專利請求項1「一購買系統，透過一第二通訊網路與
18 該中心資訊系統連接」、「該購買系統並傳送一第一交易相
19 關資料給該中心資訊系統」技術特徵，但未揭示更正後系爭
20 專利請求項1之中心資訊系統「設置於該複數區域分店之總
21 部」技術特徵。4.復依證據11說明書第91頁記載，關於「交
22 貨地點」之資訊必然已儲存於證據11之中，發明所屬技術領
23 域中具有通常知識者可依證據11所揭示之技術將「交貨地
24 點」之資訊儲存於證據11「貨物運送伺服器66」、「貨物運
25 送歷史資料庫60」、「顧客個人資料庫58」、「追蹤資料庫
26 62」等中，以完成更正後系爭專利請求項1之「中心資訊系
27 統，儲存該『複數交貨地點』之資訊」技術特徵。5.再依證
28 據11圖1及說明書第7頁記載，證據11已揭示「終端系統(遞
29 送資訊取得裝置〔DIAD〕40)，透過一第三通訊網路與該中
30 心資訊系統連接，該終端系統將該附屬交易之一第二交易相
31 關資料傳回該中心資訊系統」技術特徵，但證據11之遞送資

訊取得裝置(DIAD)40係由車輛之駕駛員攜帶而移動，並非設置於交貨地點，因此，證據11並未揭示一固定位置的「『分店終端系統』，設置於該複數區域分店」。6.由於證據11之「遞送資訊取得裝置40」功能為運送服務商SSP的車輛（例如證據11圖1中的車輛38）在訂單中指定的日期和時間範圍到達包裹的位置。在預約到點取件或在置放箱處理時「遞送資訊取得裝置40」掃描標籤，訂單接收系統可接收標籤資訊，是證據11已揭示當消費者於該指定之「交貨地點」進行該附屬交易時，「終端系統」將該附屬交易之一第二交易相關資料傳回該中心資訊系統，但因為證據11之交貨地點無法對應於更正後系爭專利之「區域分店」，且證據11之終端系統會移動而無法對應更正後系爭專利之「分店終端系統」，故證據11仍未揭示更正後系爭專利請求項1之相關技術特徵。7.再由證據11圖1、說明書第7頁記載，證據11已揭示「貨物運送伺服器66、貨物運送歷史資料庫60、顧客個人資料庫58、追蹤資料庫62」（對應更正後系爭專利請求項1之「中心資訊系統」）將包裹之「狀態資訊」再傳送給「網頁首頁50」（對應更正後系爭專利請求項1之「購買系統」）供包裹寄件者16，是以，證據11已揭示更正後系爭專利請求項1之「該中心資訊系統對該第二交易相關資料進行一處理並傳回一第三交易相關資料給該購買系統」。8.綜上，證據11並未揭示更正後系爭專利請求項1之相關技術特徵，且由於更正後系爭專利係以一虛擬網際網路系統提供商業實體整合為目的，以各通訊網路與中心資訊系統進行連結，則是否將中心資訊系統「設置於複數區域分店之總部」或設於任一區域分店、是否將分店終端系統「設置於區域分店」或他處，及「透過該複數區域分店之該附屬交易的提供，該電子商店之該交易的可靠性得以增加」之記載，根本無涉更正後系爭專利發明裝置、系統之運作且該些特徵並未與其他具技術性之特徵協同運作後使整體系統之技術效能提升，而「指定一分店或任意一分店以進行與該交易相關的一附屬交易」僅係消費者基於

主觀考量所為之選擇，並未利用更正後系爭專利界定之發明系統、裝置，亦不涉及技術原理，自不具技術性，又上開不具技術性特徵與其他請求項具技術性之特徵亦無關聯，該些特徵未與其他具技術性之特徵協同運作後有助於技術性，經參酌現行專利審查基準第二篇第12章「電腦軟體相關發明」第4.2.5節之規定，上開技術特徵應直接視為習知技術之運用，並可與其他先前技術輕易結合，惟如此一來，證據11仍未揭示更正後系爭專利請求項1之「區域分店」、「分店終端系統」、「當該消費者於該指定之該分店進行該附屬交易時，該分店終端系統將該附屬交易之一第二交易相關資料傳回該中心資訊系統」，又上開差異技術特徵具技術性，亦非所屬技術領域中具有通常知識者單獨依證據11之教示所能輕易完成，是證據11自無法證明更正後系爭專利請求項1不具進步性。另證據11既無法證明更正後系爭專利請求項1不具進步性，則自無法證明直接或間接依附於請求項1之請求項2至8、10、13至18不具進步性。(三)證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利請求項1至8、10、13至18不具進步性：1.證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利請求項1不具進步性：(1)由證據11、2說明書所記載技術內容，可知證據11、2皆屬電子商務技術領域，由於證據11、2均為利用通訊網路連接至該購買系統進行一交易，該交易包含選擇該複數特定區域以進行與該交易相關的一附屬交易，並利用網路傳送相關資料，是以，證據11、2所揭示系統之功能與作用具有共通性。又依證據11、2摘要所記載，證據11與證據2所欲解決問題具有共通性。再者，證據11圖17已揭示交貨地可為一商業實體(如證據11圖17所記載之SUN TRUST BANK)，發明所屬技術領域中具有通常知識者為增加可交貨地點與交貨時之便利性與安全性，容易思及將證據2所揭示進行附屬交易之便利商店做為證據11之交貨地點或收件地點，是證據11、2網路系統之結合，並無任何技術不相容的問題，因此，所屬技術領域中具有通常知識者，自可輕易組合證據11、2，而完

成更正後系爭專利請求項1之內容，是更正後系爭專利請求項1不具進步性。另參酌被上訴人所提出之證據11及其理由，並無上訴人統一超商所述電子商店包含中心資訊系統之情形。再證據2段落[0018]之記載，揭示的技術特徵已可對應更正後系爭專利請求項1第三通訊網路及第二交易相關資料，而且也說明了上開的附屬交易（商品送交顧客）發生的時機。是上訴人統一超商稱證據2並未揭露系爭專利請求項1之傳送時機，並不可採。(2)有關更正後系爭專利請求項1「無助於技術性特徵」部分：①依更正後系爭專利請求項1之記載，「中心資訊系統」本即已透過「第二通訊網路」與「購買系統」連接；並透過「第三通訊網路」與「分店終端系統」連接。是以，更正後系爭專利請求項1已界定「中心資訊系統」與「購買系統」間、「中心資訊系統」與「分店終端系統」間之連接及資訊流通關係，而將「中心資訊系統」設置於區域分店之總部，並無增進網路效能之功用，實與「資訊流」無關。上訴人統一超商空言「中心資訊系統」設置於區域分店之總部可補強資訊流，並無根據。此外，在更正後系爭專利請求項1之「購買系統」本來即未與「區域分店」連接，上訴人統一超商前述所稱「該電子商店之該購買系統無需各別與該複數區域分店相連接」，本即更正後系爭專利請求項1界定之架構，實與「中心資訊系統」設置於何處無關。又更正後系爭專利請求項1所界定之「中心資訊系統」原本即用以儲存區域分店之資訊，是如區域分店之資訊需要更新，本即可直接於「中心資訊系統」更新即可，又縱使「中心資訊系統」設置於區域分店總部以外之其他位置，仍可採取資訊安全防護措施，上訴人統一超商稱中心資訊系統設於區域分店總部可以方便更新資訊、加強資安防護措施，亦屬無據。②消費者關於指定一分店或任意一分店以進行與該交易相關的一附屬交易純屬消費者主觀上之選擇，無涉及任何的裝置、系統，並未展現、體現任何關於裝置、系統之技術思想。上訴人統一超商主張更正後系爭專利請求

01 項1「指定一分店或任意一分店以進行與該交易相關的一附
02 屬交易」特徵具技術性並無理由。③更正後系爭專利請求項
03 1之「分店終端系統」本即已透過「第三通訊網路」與「中
04 心資訊系統」連接，且未與「購買系統」連接。是以上訴人
05 統一超商所稱「當消費者於該複數區域分店之指定一分店或
06 任意一分店進行該附屬交易時，設置於該複數區域分店之該
07 分店終端系統僅需透過一第三通訊網路與該中心資訊系統連
08 接，該分店終端系統無需各別與該電子商店之購買系統連
09 接」，本為該請求項原本界定之架構，此與「分店終端系統
10 設置」是否設置於區域分店，並無任何關聯。再者，「分店
11 終端系統」可即時取得與該附屬交易相關之交易資料，仍與
12 該分店終端系統是否設置於區域分店間，並無任何必然直接
13 關聯，縱使「分店終端系統」並非設置於區域分店，只要區
14 域分店人員可以連接「分店終端系統」取得附屬交易相關資
15 料，即可達成上訴人統一超商所宣稱之「加強交易可信賴
16 性」。是以，將「分店終端系統」設置於區域分店，仍未與
17 更正後系爭專利各該請求項其他具技術性之特徵有任何協同
18 運作關係。④「交易的可靠性得以增加」原即非客觀具體的
19 技術特徵，全然繫諸於消費者主觀上的判斷，未與更正後系
20 爭專利請求項1其餘特徵交互運作，是以上訴人統一超商所
21 稱「交易可靠性的增加」「進一步界定複數區域分店之附屬
22 交易及電子商店之交易的交互運作」，並不可採。(3)依證據
23 11說明書第7頁記載，依其文義係在描述訂單接收系統可接
24 收標籤資訊，該標籤資訊是在預約到點取件或在置放箱處理
25 時掃描標籤後即會傳給訂單接收系統，並非指訂單接收系統
26 設置在置放箱之意，是被上訴人主張證據11之訂單接收系統
27 就是設置在置放箱處的分店終端系統，確實不可採。又依該
28 段落所揭示之內容可得知，證據11雖已揭露上訴人統一超商
29 所稱更正後系爭專利的「傳送時機」或「即時性」之技術特
30 徵，惟證據11未揭示更正後系爭專利請求項1「當該消費者
31 於該指定之該分店或任意之該分店進行該附屬交易時，該分

店終端系統將該附屬交易之一第二交易相關資料傳回該中心資訊系統」之技術特徵，仍無從為上訴人統一超商有利之認定。(4)證據11與證據2在功能、作用及所欲解決之問題，均有共通性，已如前述，又證據11與證據2皆為利用通訊網路連接至該購買系統進行一交易，該交易包含選擇特定地點（如證據11之交貨地點或證據2之便利商店）以進行與該交易相關的一附屬交易，並利用網路傳送相關資料，兩者皆為網路交易相關技術領域，自具有相容之技術手段，是上訴人統一超商提出證據11與證據2所欲解決技術問題無共通性，且技術不相容，無法組合之主張，並不足採。(5)原審於107年7月24日函請被上訴人就更正後申請專利範圍是否還有進行解釋之必要表示意見，副本並送上訴人智慧局及上訴人統一超商，然上訴人統一超商收受後，對自己所擁有之系爭專利於更正後的申請專利範圍是否仍有不明確而有解釋之必要，並未提出主張，直到準備程序終結後、言詞辯論期日前才以言詞辯論意旨狀主張應採其所提出之解釋，上訴人統一超商此部分之主張，應有逾時提出之情形。又縱使審酌上訴人統一超商之前開主張，其中，有關「區域分店」部分，證據2實已揭露更正後系爭專利請求項1之「區域分店」。有關「分店終端系統」、「中心資訊系統」部分，更正後系爭專利請求項1之記載，不僅用語已明確，且與上訴人統一超商上開主張相同。至於「交易」、「附屬交易」部分，證據2實已揭露更正後系爭專利請求項1之「交易」，再者，由前已論及的證據2段落[0012]、[0018]記載可知，證據2在訂購商品後，可於選擇之最後的發送地點(便利商店)取貨，即揭示上訴人統一超商上開所稱之「消費者於區域分店所進行與該交易相關的行為」。上訴人統一超商提出之主張，仍無法證明更正後系爭專利請求項1具進步性。2.證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利請求項2不具進步性：更正後系爭專利請求項2為依附於請求項1之附屬項，其附屬技術特徵「其中該交易包含選購一商品」僅在描述消費者基於其主觀

01 上的選擇而從事之動作，未利用任何技術手段，屬於人為安
02 排規則的商業方法而非利用自然法則；且該些特徵並未與其他
03 具技術性之特徵協同運作後使整體系統之技術效能提升，
04 應直接視為習知技術之運用，並可與其他先前技術輕易結
05 合，又證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利請求項1不
06 具進步性之理由，故整體視之，更正後系爭專利請求項2可
07 為所屬技術領域具有通常知識者依證據11、2之組合即能輕
08 易完成，準此，證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利
09 請求項2不具進步性。又雖「其中該交易包含選購一商品」
10 特徵進一步界定請求項1之「一購買系統」，然而，「其中
11 該交易包含選購一商品」並無使整體網路系統之效能有所提
12 升，其與技術特徵協同運作後並無助於請求項2之技術性，
13 應直接視為習知技術之運用，並可與其他先前技術輕易結
14 合。3.證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利請求項3不
15 具進步性：更正後系爭專利請求項3為依附於請求項2之附屬
16 項，依證據11圖28所示，證據11已揭示更正後系爭專利請求
17 項3之附屬技術特徵，又證據11、2之組合足以證明更正後系
18 爭專利請求項2不具進步性之理由，故整體視之，更正後系
19 爭專利請求項3為所屬技術領域具有通常知識者依證據11、2
20 之組合即能輕易完成，自不具進步性。4.證據11、2之組合
21 足以證明更正後系爭專利請求項4不具進步性：更正後系爭
22 專利請求項4為依附於請求項3之附屬項，其附屬技術特徵為
23 發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據11所揭示技術所
24 能輕易完成。又證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利
25 請求項3不具進步性之理由，故整體視之，更正後系爭專利
26 請求項4為所屬技術領域具有通常知識者依證據11、2之組合
27 即能輕易完成，自不具進步性。5.證據11、2之組合足以證
28 明更正後系爭專利請求項5不具進步性：更正後系爭專利請
29 求項5為依附於請求項4之附屬項，其附屬技術特徵「其中該
30 附屬交易包含消費者自該分店領取該商品」未利用任何技術
31 手段，屬於人為安排規則的商業方法而非利用自然法則，且

該些特徵並未與其他具技術性之特徵協同運作後使整體系統之技術效能提升，應直接視為習知技術之運用，並可與其他先前技術輕易結合，又證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利請求項4不具進步性之理由，故整體視之，更正後系爭專利請求項5可為所屬技術領域具有通常知識者依證據11、2之組合即能輕易完成，自不具進步性。6.證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利請求項6不具進步性：更正後系爭專利請求項6為依附於請求項5之附屬項，由證據2段落[0012]記載可知，雖證據2並無直接揭示該宅配業者之進貨店7與宅配業者之出貨店（物流系統）透過一第四通訊網路與宅配業者之商品中心（中心資訊系統）連接，惟證據2與證據11皆已揭示以網路傳送交易相關資料，發明所屬技術領域中具有通常知識者自可依證據2與證據11所揭示技術在該宅配業者之進貨店7與宅配業者之出貨店（物流系統）與宅配業者之商品中心（中心資訊系統）間建立一第四通訊網路傳送第一交易相關資料，故更正後系爭專利請求項6之附屬技術特徵為發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據11、2所揭示技術所能輕易完成。又證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利請求項5不具進步性之理由，故整體視之，更正後系爭專利請求項6為所屬技術領域具有通常知識者依證據11、2之組合即能輕易完成，準此，證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利請求項6不具進步性。7.證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利請求項7不具進步性：更正後系爭專利請求項7為依附於請求項6之附屬項，其附屬技術特徵「其中該附屬交易包含該消費者付款給該指定分店」未利用任何技術手段，屬於人為安排規則的商業方法而非利用自然法則，且該些特徵並未與其他具技術性之特徵協同運作後使整體系統之技術效能提升，應直接視為習知技術之運用，並可與其他先前技術輕易結合，又證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利請求項6不具進步性之理由，故整體視之，更正後系爭專利請求項7可為所屬技術領域具有通常知識者

01 依證據11、2之組合即能輕易完成，自不具進步性。8.證據1
02 1、2之組合足以證明更正後系爭專利請求項8不具進步性：
03 更正後系爭專利請求項8為依附於請求項6之附屬項，而證據
04 11、2皆包含相關技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識
05 者自可輕易思及更正後系爭專利請求項8之「其中該消費者
06 可使用該購買系統接受之一付款機制進行付款」技術特徵。
07 又更正後系爭專利請求項8中「該消費者提供一取貨人身份
08 辨認資料以供該指定分店於交付該商品時確認該取貨人之身
09 分」之技術特徵，未利用任何技術手段，屬於人為安排規則
10 的商業方法而非利用自然法則；且該些特徵並未與其他具技
11 術性之特徵協同運作後使整體系統之技術效能提升，應直接
12 視為習知技術之運用，並可與其他先前技術輕易結合，又證
13 據11、2之組合足以證明更正後系爭專利請求項6不具進步性
14 之理由，故整體視之，更正後系爭專利請求項8可為所屬技
15 術領域具有通常知識者依證據11、2之組合即能輕易完成，
16 自不具進步性。9.證據11、2之組合足以證明更正後系爭專
17 利請求項10不具進步性：更正後系爭專利請求項10為依附於
18 請求項1之附屬項，雖證據11、2並未直接揭示「付款給一分
19 店」，惟「付款給一分店」未利用任何技術手段，屬於人為
20 安排規則的商業方法而非利用自然法則；且該些特徵並未與
21 其他具技術性之特徵協同運作後使整體系統之技術效能提
22 升，應直接視為習知技術之運用，並可與其他先前技術輕易
23 結合，又證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利請求項1
24 不具進步性之理由，已如前述，故整體視之，更正後系爭專
25 利請求項10可為所屬技術領域具有通常知識者依證據11、2
26 之組合即能輕易完成，自不具進步性。10.證據11、2之組合
27 足以證明更正後系爭專利請求項13不具進步性：更正後系爭
28 專利請求項13為依附於請求項1之附屬項，由證據2段落[001
29 7]記載可知，證據2已揭示更正後系爭專利請求項13附屬之
30 技術特徵。又證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利請
31 求項1不具進步性之理由，故整體視之，更正後系爭專利請

01 求項13可為所屬技術領域具有通常知識者依證據11、2之組
02 合即能輕易完成，自不具進步性。11.證據11、2之組合足以
03 證明更正後系爭專利請求項14不具進步性：更正後系爭專利
04 請求項14為依附於請求項13之附屬項，由證據2段落[0018]
05 記載可知，更正後系爭專利請求項14附屬技術特徵為所屬技
06 術領域具有通常知識者依證據11、2之組合即能輕易完成。
07 又證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利請求項13不具
08 進步性之理由，故整體視之，更正後系爭專利請求項14可為
09 所屬技術領域具有通常知識者依證據11、2之組合即能輕易
10 完成，自不具進步性。12.證據11、2之組合足以證明更正後
11 系爭專利請求項15不具進步性：更正後系爭專利請求項15為
12 依附於請求項13之附屬項，由證據2段落[0017]記載可知證
13 據2已揭示更正後系爭專利請求項15附屬之技術特徵。又證
14 據11、2之組合足以證明系爭專利請求項13不具進步性之理
15 由，故整體視之，更正後系爭專利請求項15可為所屬技術領
16 域具有通常知識者依證據11、2之組合即能輕易完成，自不
17 具進步性。13.證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利請
18 求項16不具進步性：更正後系爭專利請求項16為依附於請求
19 項1之附屬項，依系爭專利說明書發明背景記載可知，「購
20 買系統為一網站」僅為系爭專利申請時之習知技術。又證據
21 11、2之組合足以證明更正後系爭專利請求項1不具進步性之
22 理由，故整體視之，更正後系爭專利請求項16可為所屬技術
23 領域具有通常知識者依證據11、2之組合即能輕易完成，自
24 不具進步性。14.證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利
25 請求項17、18不具進步性：更正後系爭專利請求項17、18為
26 依附於請求項1之附屬項，而通訊網路包含網際網路或電信
27 網路皆為系爭專利申請時之習知技術，又證據11、2之組合
28 足以證明更正後系爭專利請求項1不具進步性之理由，故整
29 體視之，更正後系爭專利請求項17、18可為所屬技術領域具
30 有通常知識者依證據11、2之組合即能輕易完成，自不具進
31 步性。(四)證據11、2、10之組合、證據11、2、12之組合、證

據11、2、13之組合、證據11、2、14之組合足以證明更正後系爭專利請求項1至8、10、13至18不具進步性：證據10為利用通信網路之物流系統，證據12為連接於電腦網路的資訊服務站及伺服器，證據13為一種使用分層資料管理功能的資訊檢索系統，證據14為碩士論文「台灣連鎖便利商店(CVS)經營策略之研究」，主要揭示萊爾富連鎖便利商店建構了EOS電子電貨系統、EDI電子文件交換系統以及POS電子收銀機及即時銷售資料收集系統，因此，證據10、12、13、14與證據11、2，均為電子商務或電腦網路架構技術領域，彼此間自有組合動機，而證據11、2之組合可證明更正後系爭專利請求項1至8、10、13至18不具進步性，則證據11、2之組合，再組合證據10、或證據12、或證據13、或證據14，當亦足以證明更正後系爭專利請求項1至8、10、13至18不具進步性。上訴人統一超商有關證據11、2、10、12、13、14均未揭示中心資訊系統、購買系統、分店終端系統分別設置於總部、電子商店、區域分店並經由通訊網路連接的架構，亦未揭示相關技術特徵，且證據10未揭示分店終端系統，證據12及證據13及證據14均未揭示電子商店之購買系統，與證據11及證據2無組合動機之主張，並不足採。(五)證據11、3之組合、證據11、12之組合、證據11、13之組合、證據11、14之組合、證據11、3、10之組合、證據11、3、12之組合、證據11、3、13之組合、證據11、3、14之組合無法證明更正後系爭專利請求項1至8、10、13至18不具進步性：由於證據11無法證明更正後系爭專利請求項1至8、10、13至18不具進步性，又證據3、10、12、13、14亦未揭露相關技術特徵，且該些特徵具技術性且並非發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易思及，是以，發明所屬技術領域中具有通常知識者即使以證據11再去與證據3、10、12、13、14相互組合，亦無法輕易完成更正後系爭專利請求項1，是上開證據組合無法證明更正後系爭專利上開請求項不具進步性。□更正後系爭專利請求項1所有證據組合，分別結合證據8，是否可證明更正

01 後系爭專利請求項4不具進步性：(一)證據11、2、8之組合、
02 證據11、2、10、8之組合、證據11、2、12、8之組合、證據
03 11、2、13、8之組合、證據11、2、14、8之組合足以證明更
04 正後系爭專利請求項4不具進步性：證據8揭示一種交易處理
05 裝置，在地圖上顯示用以確認該交易地點的導覽資訊。證據
06 11圖28已揭示寄件者16透過網際網路30，連結至「網頁首頁
07 50」，再於其所提供之「交貨地點選擇頁面」所揭示複數交
08 貨地點之電子地圖中，自數個離其最近之交貨地中，選擇該
09 寄件者16所欲交貨之交貨地，並於其所選擇之最近交貨地交
10 付所欲寄送之包裹，發明所屬技術領域中具有通常知識者由
11 證據11所教示，自有動機參酌證據8所揭示地圖顯示手段，
12 故證據11與證據8具組合動機。又證據11、2之組合，或證據
13 11、2之組合再分別與證據10、或證據12、或證據13、或證
14 據14之組合，均可證明更正後系爭專利請求項4不具進步
15 性，則該證據組合再組合證據8，自亦當足以證明更正後系
16 爭專利請求項4不具進步性。上訴人統一超商主張證據8與其
17 他證據並無組合動機，並不足採。(二)證據8係揭示一種交易
18 處理裝置，其提供有一在指定交易地點時，當使用者選擇好
19 所欲匯款的金融機構分店後，會顯示該金融機構分店附近的
20 地圖在ATM的螢幕上，以供使用者來確認為是否正確的金融
21 機構分店之功能，未揭示「分店終端系統」、「當該消費者
22 於該指定之該分店進行該附屬交易時，該分店終端系統將該
23 附屬交易之一第二交易相關資料傳回該中心資訊系統」之技
24 術特徵，故該等證據組合再組合證據8，亦無法證明更正後
25 系爭專利請求項4不具進步性。□證據11、2、4之組合、證
26 據11、2、10、4之組合、證據11、2、12、4之組合、證據1
27 1、2、13、4之組合、證據11、2、14、4之組合足以證明更
28 正後系爭專利請求項9不具進步性：(一)證據4與證據11、2同
29 屬電子商務領域，並且包含實質相同之功能，發明所屬技術
30 領域中具有通常知識者具有動機將證據4與證據11、2所揭示
31 之技術內容加以組合，而證據11、2之組合，或證據11、2之

01 組合再分別與證據10、或證據12、或證據13、或證據14之組
02 合，均可證明更正後系爭專利請求項9不具進步性，則該證
03 據組合再組合證據4，自亦當足以證明更正後系爭專利請求
04 項9不具進步性。(二)證據4係揭示一種結合配送業者群與通販
05 業群的通信販賣管理系統，其中該通信販賣管理系統具有一
06 個存放有顧客曾經指定過購買商品，宅配地點資料的資料
07 庫，仍未揭示「當該消費者於該指定之該分店進行該附屬交
08 易時，該分店終端系統將該附屬交易之一第二交易相關資料
09 傳回該中心資訊系統」之技術特徵，故該等證據組合再組合
10 證據4，亦無法證明更正後系爭專利請求項9不具進步性。□
11 證據11、2、9之組合、證據11、2、10、9之組合、證據11、
12 2、12、9之組合、證據11、2、13、9之組合、證據11、2、1
13 4、9之組合足以證明更正後系爭專利請求項12不具進步性：
14 (一)由證據9摘要、證據2段落[0017]記載可知，兩者皆為對照
15 記錄於顧客ID卡之顧客識別資訊與附加在商品上貨單的顧客
16 識別資訊，發明所屬技術領域中具有通常知識者由證據2所
17 教示，自有動機參酌與證據2段落[0017]相關之證據9所揭示
18 離線認證系統，故證據2與證據9具組合動機。而證據11、2
19 之組合，或證據11、2之組合再分別與證據10、或證據12、
20 或證據13、或證據14之組合，均可證明更正後系爭專利請求
21 項12不具進步性，則該證據組合再組合證據9，自亦當足以
22 證明更正後系爭專利請求項12不具進步性。(二)證據9係揭示
23 一種離線(off-line)的認證系統，其具有在進行線上購物
24 時，能確實於與顧客住所不同之地點，進行商品交易的認證
25 功能，仍未揭示「當該消費者於該指定之該分店進行該附屬
26 交易時，該分店終端系統將該附屬交易之一第二交易相關資
27 料傳回該中心資訊系統」之技術特徵，故該等證據組合再組
28 合證據9，亦無法證明更正後系爭專利請求項12不具進步
29 性。□綜上所述，揆諸本院104年4月份第1次庭長法官聯席
30 會議決議、105年度判字第337號判決意旨，原審依更正後之
31 申請專利範圍審酌，被上訴人所提之原舉發證據或新證據，

足以證明更正後系爭專利請求項1至10、12至18不具進步性等語，爰判決撤銷訴願決定及原處分，上訴人智慧局就系爭專利應為「請求項1至10、12至18舉發成立，應予撤銷專利權」之審定。

伍、本院查：

□按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請日為89年8月28日，經上訴人智慧局准予發明專利，於94年2月4日審定核准，並於94年4月21日公告。被上訴人於98年8月21日提出舉發，上訴人統一超商則於104年7月29日提出申請專利範圍更正本，案經上訴人智慧局於105年10月31日作成「104年7月29日之更正事項，准予更正」、「請求項1至10、12至18舉發不成立」、「請求項11舉發駁回」之處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之92年2月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法（即核准時專利法）規定為斷。

□次按利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用之發明，得依核准時專利法第21條、第22條規定申請取得發明專利。又「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。」「發明雖無第1項所列情事，但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，仍不得依本法申請取得發明專利。」同法第22條第1、4項定有明文。而發明有違反第22條第1、4項規定之情事者，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。

□本件原判決已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，適用前揭規定，就證據11、2之組合足以證明更正後系爭專利請求項1不具進步性等情，詳予論斷，將判斷而得心證之理由記明於判決，並敘明上訴人統一超商之主張，尚不得執為有利之論據等情，經核係就更正後系爭專利申請範圍確定更正後系爭

專利之結構、技術比對引證案之差異，並對各請求項申請專利範圍整體技術特徵觀察，合於進步性之比對原則，且無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。

□上訴人統一超商於原審108年1月3日行政訴訟參加綜合辯論意旨狀固主張更正後系爭專利請求項1所載「區域分店」應解釋為「一個商業實體在不同的地理區域所具有的門市部，具有地理上與消費者接近的優勢與交易的可信賴性」、「分店終端系統」應解釋為「設置於複數區域分店並與中心資訊系統連接之終端系統」、「中心資訊系統」應解釋為「設置於複數區域分店的總部並與區域分店之分店終端系統連接之資訊系統」以及「交易」應解釋為「消費者透過第一通訊網路連接至電子商店的購買系統所進行的購買行為」，包括「選擇一分店以進行與該交易相關的附屬交易」；「附屬交易」應解釋為「消費者於區域分店所進行與該交易相關的行為」云云。惟查：

(一)有關「區域分店」部分，證據2第[0004]、[0009]、[0012]及[0018]段記載顧客3可使用顧客終端3a透過網路連接至虛擬店鋪2a購買商品，顧客可選擇將商品遞送至最靠近顧客之便利商店9，進而將商品送交顧客(參原判決第24頁)，參酌系爭專利申請時之通常知識，證據2之便利商店即為上訴人統一超商上開所稱之「一個商業實體在不同的地理區域所具有的門市部，具有地理上與消費者接近的優勢與交易的可信賴性」，因此，證據2已揭露更正後系爭專利請求項1之「區域分店」。

(二)且證據2之顧客以顧客終端3a透過網路連接至虛擬店鋪2購買商品，即為上訴人統一超商上開所稱之「消費者透過第一通訊網路連接至電子商店的購買系統所進行的購買行為」，又證據2之顧客可選擇將商品遞送至最靠近顧客之便利商店9，進而將商品送交顧客，即為上訴人統一超商上開所稱之「選擇一分店以進行與該交易相關的附屬交

易；消費者於區域分店所進行與該交易相關的行為」，因此，證據2已揭露更正後系爭專利請求項1之「區域分店、交易及附屬交易」。

(三)有關「分店終端系統」、「中心資訊系統」部分，更正後系爭專利請求項1已記載「一分店終端系統，設置於該複數區域分店，透過一第三通訊網路與該中心資訊系統連接」、「中心資訊系統，設置於該複數區域分店之總部，儲存該複數區域分店之資訊……該分店終端系統將該附屬交易之一第二交易相關資料傳回該中心資訊系統……」原判決認上開更正後請求項記載不僅用語已明確，且與原審參加人即上訴人統一超商主張相同等情甚詳，核無不合。

(四)所以，依上訴人統一超商對於用語解釋之主張，仍不影響「證據11及2之組合足以證明更正後系爭專利請求項1不具進步性」之結論。

(五)按解釋申請專利範圍為比對專利要件之前提程序，而原判決已於上開比對專利要件之際，亦記載解釋申請專利範圍之理由，自無不合。上訴意旨以：更正後系爭專利請求項1「區域分店、分店終端系統、中心資訊系統、交易、附屬交易」用語，有需解釋否則無法進行後續判斷之情事云云，自非可採。

(六)另上訴人統一超商固已於原審107年3月1日行政訴訟參加補充理由狀（二）中，已提出申請專利範圍解釋主張，應無逾時提出之問題。惟原判決已就上開事項為實體論敘，故原判決就解釋申請專利範圍部分贅述上訴人統一超商逾時提出等語，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當，附此敘明。

□再者，參酌被上訴人107年11月26日及108年1月10日開庭簡報第12及13頁、及107年11月22日行政訴訟準備八狀第7至8頁，可知被上訴人主張證據11圖1之網路貨物運送系統10中的網頁首頁50對應更正後系爭專利之電子商店及購買系統，貨物運送伺服器66對應更正後系爭專利之中心資訊系統，另

貨物運送伺服器66透過內部網路52與網頁首頁50互相連接，已揭示更正後系爭專利之購買系統及中心資訊系統之連接及資訊傳遞關係，另參酌上訴人統一超商108年1月10日開庭簡報第10頁，可知上訴人統一超商認為證據11圖1之網路貨物運送系統10對比更正後系爭專利之電子商店，貨物運送伺服器66對比更正後系爭專利之中心資訊系統，因網路貨物運送系統10包含中心資訊系統，組成元件的設置地點及相互關係全然錯亂，當知兩造均已就證據11圖1中網路貨物運送系統10區塊之揭示內容進行充分的攻防。足見原審係依據卷內證據本於經驗法則及論理法則而為「證據11圖1網路貨物運送系統10區塊中之網頁首頁50所在之網路貨物運送系統10，不包含貨物運送伺服器66，對應更正後系爭專利請求項1之電子商店」判斷，足徵原判決引用之卷內證據本應為上訴人統一超商所知悉，上訴意旨以：原判決採用當事人所不知，惟為法院所已知之特殊專業知識作為裁判基礎，於對當事人造成突襲性裁判云云，並不足採。

- 末按專利專責機關智慧局對專利有效性案件，為求審查迅速，公平正確，依職權訂定專利審查基準供其指定之審查人員有明確之遵循標準。依我國行政程序法對行政命令僅分為法規命令及行政規則的二分法，專利審查基準既為主管機關為規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則（行政程序法第159條第1項參照）。雖然審查基準之內容並非只有單一內容，有解釋性之行政規則，也有作為判斷基準之行政規則，甚至有裁量性的基準。不過既為行政規則，依憲法第80條規定，行政法院法官關於法律的適用，應有正確闡釋之必要，自應本於其確信，對於法律規定表示合法適當之法律見解，當然不受行政機關所訂定之行政規則之拘束；易言之，客觀法律解釋權限，應歸屬法院而非行政機關。法院對於法律解釋應有最終具有拘束性的解釋權，法院作成的裁判也應基於其自身對法律的確信，不應受行政機關訂定行政規則之拘束，行政規則

也不應成為審判時法律基準（但若係裁量基準，則因基於平等原則所衍生之行政自我拘束原則應予除外）。縱使法院引用審查基準內容文字，亦係基於法院自身對法律的確信，所表示合法適當之法律見解而為法院作成之法律解釋內容，並非受行政機關訂定行政規則之拘束，審查基準內容有所變更或修訂，法院仍應依其確信，為妥當之法律解釋，不受前後變更之影響。所以專利審查基準修訂或變更，並不發生適用法規基準時問題。原判決已基於對專利法之法律確信，認系爭專利是否具舉發情事，應適用核准審定時專利法第22條第4項進步性規定，該規定與現行專利法並無實質變更，在專利法之法條規定不變的情形下，現行之審查基準「無助於技術性的特徵」一節係就原有法規進一步補充闡明，以作為審酌電腦軟體相關發明進步性時之參考，與核准時專利審查基準之規範並不相違，而參酌現行審查基準「無助於技術性的特徵」一節為系爭專利進步性判斷等情，核無不合。

□經查，原判決關於更正後系爭專利請求項1之「無助於技術性特徵」部分，以及上訴人統一超商就此部分所主張如何不足採等事項均詳予以論述，核與卷內事證並無不符，無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨「無助於技術性特徵」部分，係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，並非可採。

□此外，請求項2至10、12至18分別依附更正後系爭專利獨立項或各別附屬項之附屬項，雖具有其各別之技術特徵，惟依整體視之，均為所屬技術領域具有通常知識者依證據11、2之組合及證據9(請求項12部分)即能輕易完成，原判決業已逐項審查認不具進步性，核無不合。上訴意旨雖未指摘，惟仍附此敘明。另本件事證已臻明確，關於其他證據組合，均不足影響判決結果，自無逐一論駁之必要，併此敘明。

□從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

01 陸、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1
02 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104
03 條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。

04 中 華 民 國 110 年 1 月 21 日

05 最高行政法院第四庭

06 審判長法官 鄭 小 康

07 法官 帥 嘉 寶

08 法官 林 玫 君

09 法官 李 玉 卿

10 法官 劉 介 中

11 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

12 中 華 民 國 110 年 1 月 21 日

13 書記官 劉 柏 君