最　高　行　政　法　院　判　決

111年度上字第799號

上　訴　人　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
被 上訴 人　經濟部智慧財產局

代　表　人　廖承威
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

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國111年9月7日智慧財產及商業法院110年度行專訴字第69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

一、被上訴人代表人原為洪淑敏，嗣變更為廖承威，茲據新任代表人聲明承受訴訟，核無不合。

二、上訴人於民國105年9月10日以「預購的系統及方法」向被上訴人申請發明專利，經被上訴人審查後於107年9月28日准予專利（公告號第0000000號，下稱系爭專利）。嗣參加人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。案經被上訴人審查，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(下稱原處分)。上訴人不服，循序提起行政訴訟，聲明：原處分及訴願決定均撤銷。經原審判決駁回，提起本件上訴。

三、上訴人起訴主張及被上訴人、參加人於原審之答辯，均引用原判決之記載。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

㈠系爭專利於105年9月10日申請，經被上訴人於107年12月21日審定准予專利，故系爭專利是否不具進步性，應以核准時即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。

㈡證據1足以證明系爭專利請求項1、2、5、6不具進步性：

1.系爭專利請求項1與證據1之比較，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」。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」。另證據1說明書第9頁、第11頁及圖4所示，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。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。故證據1足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

2. 系爭專利請求項2與證據1之比較，證據1說明書第8至9頁已揭露系爭專利請求項2之「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。故證據1足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

3. 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，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，證據1足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

4. 系爭專利請求項6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，證據1足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

㈢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：

1. 證據2說明書第0069段記載，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 Message S-ervice，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。

2.證據1足以證明系爭專利請求項2不具進步性，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。

3.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。

4.基於前述證據1、2足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性相同理由，證據1、2組合足以證明系爭專利請求項5、6不具進步性。

5.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。

㈣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：

1.系爭專利請求項4，係將證據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。證據3之「二維條碼」可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1至3功能與作用具有共通性，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。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。

2.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。

㈤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，訴願決定予以維持等語，判決駁回上訴人在原審之訴。

五、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤。茲就上訴意旨論斷如下：

㈠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時，並得審酌發明說明及圖式，核准時專利法第58條第4項定有明文。由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此解釋申請專利範圍時，固得審酌說明書及圖式，並應就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果，惟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，故參酌說明書之實施例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外，自不應以實施例加以限制，而變更申請專利範圍對外公告所客觀表現之專利權範圍。經查，系爭專利請求項1、5記載：「一收銀機，接收……贈送對象的用戶代碼之輸入……」係界定收銀機接收贈送對象的用戶代碼之輸入，並無「指定」贈送對象之技術特徵。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……」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……」第0030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，且用戶代碼為非會員的手機號碼，代表使用者贈送商品給非會員……」第0035段記載「……其中贈送對象可為使用者本人或其他人。」亦無「指定」對象

（選擇動作）之描述，是原判決認上訴人以「可指定對象」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，並無違誤。上訴意旨主張原判決未審酌系爭專利發明之目的、作用及效果，違反請求項解釋原則，對「贈送對象」為錯誤解釋，有適用法規不當及違反論理法則之違法云云，並不足採。至原判決論以系爭專利說明書對「贈送對象」進一步界定為本人或他人，乃使用者所達成人為行動，顯非技術特徵等詞，係在論駁上訴人主張證據1未規劃系爭專利贈送機制不可採之理由，而非認定系爭專利請求項「贈送對象的用戶代碼」不具技術性，原判決之論述自無前後矛盾可言。又原判決既未認定系爭專利請求項1、5「贈送對象的用戶代碼」不具技術性，自無須進一步考量「請求項中所載不具技術性之特徵是否有助於技術」。上訴意旨主張系爭專利請求項1係描述收銀機本身技術特徵，未包含人為操作之描述，原判決比對有誤，且原判決認「贈送對象」非技術特徵之論述前後矛盾，復漏未判斷其是否屬「有助於技術性的特徵」，有判決不適用法規、判決不備理由、理由矛盾之違法云云，亦無足取。

㈡由系爭專利說明書第0028段、第0029段、第0030段、第0035段記載，可知系爭專利請求項之「贈送對象」可為使用者本人或其他人。而證據1為一種商品兌換系統，其請求項19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」，及其說明書第7頁、第8頁、第9頁、第13頁所載內容，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，為原審依法確定之事實。則原審據此認定

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」，並無違誤。上訴意旨主張證據1「消費者識別資料」不具「可指定」技術性，與系爭專利請求項「贈送對象的用戶代碼」具有可指定代碼之技術性不同，原判決錯判「贈送對象的用戶代碼」與證據1「消費者識別資料」具同等意義，違反進步性整體審查原則云云，乃以一己主觀意見，基於錯誤之申請專利範圍解釋指摘原判決違法，所述自無足採。

㈢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「手機簡訊認證或通知」已為習知技術且亦常應用於各種訊息(資訊)通知，使接收者能知悉或確認相關訊息。對於所屬技術領域之通常知識者，當「手機簡訊認證或通知」應用於證據1時，證據1之「消費者識別資料」自包含其「電話號碼」，且證據1「消費者識別資料」係為確認消費者之身分，利用電話號碼確認消費者身分本為所屬技術領域之通常知識。準此，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」技術特徵當為所屬技術領域中具有通常知識者可就證據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。原審此部分論述雖未盡周詳，惟不影響其審認結論，尚非判決不備理由。上訴意旨主張原判決未說明理由，率認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，有判決理由不備之違法云云，並無可取。

㈣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」，可知系統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（Sho-rt Message Service，SMS)至用戶行動電話，原判決因認證據2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」技術特徵，經核並無違誤。而當手機簡訊認證或通知應用於證據1時，證據1之「消費者識別資料」當包含其「電話號碼」，業如前述，是原判決論明證據1、2同屬預購與兌換服務技術領域，證據1、2具有關連性，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 Message Service，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，亦據原判決詳述得心證理由，經核亦無不合。上訴意旨主張證據2發出訊息至用戶行動電話之原因與系爭專利通知贈送對象之原因截然不同，且證據1無通知功能，證據1、2顯無結合之動機與可能性，原判決草率認定證據2已揭示系爭專利申請專利範圍，復未說明何以在證據1、2間有相當差異情況下得互相結合，有認定事實不憑證據及判決理由不備之違法云云，並不足採。

㈤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。上訴

意旨主張證據1、3為申請階段已審過之證據，如未明確提出原核准專利處分有何疏漏或錯誤，被上訴人自不得以相同證據就已審酌過之專利要件作出前後相反評價云云，亦無可取。

㈥綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

六、結論：本件上訴為無理由。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　9　　月　　14　　日

最高行政法院第三庭

審判長法官　陳　國　成

法官　王　碧　芳

法官　簡　慧　娟

法官　陳　文　燦

法官　蔡　如　琪

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　112　　年　　9　　月　　14　　日

書記官　林　郁　芳