

最 高 行 政 法 院 判 決

114年度上字第522號

上 訴 人 星全安創意行銷顧問有限公司

代 表 人 林心評

訴訟代理人 蔡毓貞 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 廖承威

參 加 人 墨攻網路科技股份有限公司

代 表 人 彭振東

訴訟代理人 吳存富 律師

張煒婷 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114年6月25日智慧財產及商業法院113年度行專訴字第57號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、上訴人於民國102年1月14日以「電子兌換券與自動化處理電子兌換券的方法」向被上訴人申請發明專利，經編為第102101383號審查。嗣上訴人於103年12月31日申請自該案分割出同名稱之第103146659號發明專利，復於108年1月31日申請就前揭第103146659號專利申請案分割出同名稱之第108103844號發明專利（申請專利範圍共1項），經被上訴人審查後准予專利，發給發明第I691922號專利證書（下稱系爭專

01 利)。嗣參加人於112年7月26日以系爭專利有違核准時專利
02 法第22條第2項規定提起舉發，案經被上訴人審查，於113年
03 4月29日以(113)智專議(二)04136字第11320425110號專利舉
04 發審定書(下稱原處分)為「請求項1舉發成立，應予撤
05 銷」之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，並聲明：訴
06 願決定及原處分均撤銷。經智慧財產及商業法院(下稱原
07 審)113年度行專訴字第57號行政判決(下稱原判決)駁
08 回，仍未甘服，遂提起本件上訴。

09 二、上訴人起訴主張與被上訴人在原審之答辯、參加人在原審之
10 陳述及原判決理由，均引用原判決之記載。

11 三、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤，茲就上
12 訴意旨補充論述如下：

13 (一)按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用
14 者，固得依專利法第21條及第22條第1項前段之規定申請取
15 得發明專利。惟發明如「申請前已見於刊物者」或「為其所
16 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
17 完成時」，仍不得取得發明專利，亦為同法第22條第1項第1
18 款及第2項所明定。

19 (二)經查，上訴人因認現有技術中並無存在一種可用的技術手段
20 來「預防」兌換券發行者有意或過失地超額(超出擔保額
21 度)發行兌換券。而藉由系爭專利實施例，當電子兌換券發
22 行者欲發行一電子兌換券時，可即時地透過電子化方式為結
23 算金額資料，要求金融信託機構確認專有帳戶是否存有對應
24 的擔保額度，而只有當金融信託機構確認專有帳戶存有對應
25 的擔保額度，金融信託機構才會透過電子化方式，提供電子
26 兌換券發行者製作電子兌換券所需的電子兌換券識別碼。缺
27 少此電子兌換券識別碼，電子兌換券發行者即無法發行電子
28 兌換券。又系爭專利申請專利範圍共1項，內容如下：一種
29 自動化處理電子兌換券的方法，包含：(a)一電子兌換券發
30 行者從一金融信託機構透過電子化方式收到一兌換券識別
31 碼，其中該兌換券識別碼係對應一結算金額資料(下以1A代

01 稱)；(b)該電子兌換券發行者根據該兌換券識別碼製作一
02 組機器可讀取碼(下以1B代稱)；(c)該電子兌換券發行者
03 將該組機器可讀取碼透過電子化方式傳送至一使用者終端，
04 藉此該使用者終端將該組機器可讀取碼而記錄於一媒介上而
05 作為一電子兌換券(下以1C代稱)。而證據2即97年9月16日
06 公開之我國第200837653號「有價憑證訂購系統與方法」專利
07 公開案(主要圖式如原判決附件二所示)、證據3即100年
08 6月16日公開之我國第201120779號「交易處理權移轉信託元
09 件授信認證之方法與系統」專利公開案(主要圖式如原判決
10 附件三所示)、證據4即100年2月1日公開之我國第20110460
11 1號「預付型即時信託票卷出票管理系統及其方法」專利公
12 開案(主要圖式如原判決附件四所示)之公開日期均早於系
13 爭專利申請日(102年1月14日)，可為系爭專利相關之先前
14 技術等情，為原審依法所確定之事實，核與卷證相符。

15 (三)原判決依調查證據之辯論結果，論明：證據2「有價憑證訂
16 購系統之系統端10」、「認證端40」、「憑證碼」分別對應
17 系爭專利請求項1技術特徵1A之「電子兌換券發行者」、
18 「一金融信託機構」、「兌換券識別碼」，其相關作動亦已
19 揭露於證據2。因此，證據2除未揭示系爭專利請求項1之1A
20 「其中該兌換券識別碼係對應一結算金額資料」部分技術特
21 徵(下稱系爭技術特徵)外，1A其餘技術特徵均已被證據2
22 所揭示。又證據2係有價憑證訂購系統之系統端10根據該憑
23 證碼製作一組特定的判讀圖案(二維或三維條碼)，且該有
24 價憑證訂購系統之系統端10將特定的判讀圖案(二維或三維
25 條碼)透過連線傳送至一瀏覽者，該瀏覽者將該特定的判讀
26 圖案(二維或三維條碼)列印成頁面形式的有價憑證，是證
27 據2已揭示系爭專利請求項1之1B及1C技術特徵。準此，證據
28 2與系爭專利請求項1之差異在於證據2未明確揭示系爭技術
29 特徵，惟依證據2說明書第13頁第16至21行、第20頁第15至2
30 1行所記載瀏覽者選購有價憑證之認證程序及步驟之內容可
31 知，證據2揭示瀏覽者對選購某一服務業者之有價憑證進行

01 電子付款，會進入認證機構資料庫檢核服務業者之擔保額
02 度，確認瀏覽者支付之電子付款有足夠的擔保額度，認證機
03 構（即認證端40）始能產生並發送「一憑證碼」至有價憑證
04 訂購系統之系統端10，並可供瀏覽者自行列印成「一有價憑
05 證」。換言之，證據2之瀏覽者對服務業者之間的每筆交
06 易，是否發送一憑證碼至有價憑證訂購系統之系統端10的前
07 提，必須由認證機構（即認證端40）判斷該瀏覽者支付之電
08 子付款是否有足夠的擔保額度。是以，證據2已實質隱含憑
09 證碼係由認證機構（即認證端40）所傳送且與瀏覽者支付的
10 電子付款相關，其中證據2之電子付款對應系爭專利請求項1
11 之1A「一結算金額資料」。因此，證據2已揭示系爭技術特
12 徵，所屬技術領域中具有通常知識者自能依證據2之技術內
13 容輕易完成系爭專利請求項1之發明，故證據2足以證明系爭
14 專利請求項1不具進步性。至證據3、證據4固未對應揭示系
15 爭技術特徵，然證據2既足以證明系爭專利請求項1不具進步
16 性，是證據2、3、4之組合亦足以證明系爭專利請求項1不具
17 進步性等語，業已詳述其認定之依據及得心證之理由，核與
18 證據法則、經驗法則、論理法則無違。至原判決關於證據
19 3、證據4部分固敘明：證據3、證據4之唯一識別屬性碼為對
20 應購買票券之交易，而系爭專利請求項1則對應票券本身，
21 且該唯一識別屬性碼可對應多張票券，故證據3、證據4之
22 「唯一識別屬性碼」與系爭專利請求項1之「兌換券識別
23 碼」之技術內容不同，作用、功能亦不相同，雖皆與交易金
24 額相關，然無法對應系爭技術特徵等情，惟此與前揭原判決
25 就證據2業已揭示系爭技術特徵部分之論斷並無矛盾。上訴
26 意旨仍執一己主觀見解主張：原判決既已認定證據3、證據4
27 之識別碼係針對整筆交易而非單一票券，故不具對應性，則
28 針對技術結構完全相同之證據2（上訴人主張其亦為一筆交
29 易包含多張有價憑證），原判決竟採截然不同之認定，顯屬
30 對同一法律或技術事實之判斷基準前後不一，構成判決理由
31 矛盾之當然違背法令云云，即非可採。

(四)其次，關於系爭技術特徵部分，原判決另敘明：系爭專利請求項1所載「其中該兌換券識別碼係對應一結算金額資料」，係界定兩者對應關係，並無可從「兌換券識別碼」而得知「結算金額」的數字為何之技術特徵，蓋由系爭專利說明書第[0016]段記載「……該電子兌換券發行者根據兌換券識別碼、結算金額資料、以及兌換項目資料製作一組機器可讀取碼；……」，或第[0051]段記載「……該組機器可讀取碼，以取得兌換券識別碼、兌換項目資料與結算金額資料。」並未揭露由「兌換券識別碼」得知「結算金額」數字為何之相關技術特徵描述，充其量只能從「該組機器可讀取碼」得知「結算金額」數字為何。又縱然消費者只要利用該兌換券識別碼向金融信託機構進行查詢，即可得知結算金額，然證據2說明書第14頁第1至3行揭露「當交易程序完成後，則由系統產生一筆對應於該選購交易之選購資料」，且於同頁第17至18行揭露「當該憑證資料與對應之選購資料比對結果為符合時，則進入一電子撥款程序」，隱含由選購資料可得知電子撥款程序之結算金額，而憑證資料又與選購資料對應，故由憑證碼即可「經查詢得知」結算金額等語。至上訴意旨所節錄之再審查申復書內容乃記載：「……引證1（即證據2）第13頁d步驟雖然述及『服務業者的擔保額度』，則姑且先不論擔保額度是否可相當於結算金額，惟引證1至少無揭露前述之識別碼與『服務業者的擔保額度』間是否有對應關係（即是否可從識別碼而得知擔保額度的數字為何）。」亦即，再審查申復書主要申復之要旨仍在於有無對應關係，而非上訴人所稱其已明確表明系爭技術特徵在於可從「兌換券識別碼」而得知「結算金額的數字」為何，並因此而有限縮解釋系爭專利請求項1之意旨。從而，上訴意旨主張：依上訴人提出之再審查申復書可知，上訴人已明確表明系爭技術特徵在於可從「兌換券識別碼」而得知「結算金額的數字」為何，原判決針對上訴人所提出之前揭證據未見審酌，亦未說明不採之理由，竟逕自為不利於上訴人之認

01 定，難謂其調查證據已臻完備而足以判斷事實之真偽，除有
02 違反行政訴訟之職權調查原則外，並有判決理由不備之違背
03 法令云云，亦非可取。

04 (五)行政程序法第8條規定：「行政行為，應以誠實信用之方法
05 為之，並應保護人民正當合理之信賴」又專利法第75條規
06 定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得
07 依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人
08 限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。」是職權審查係審查
09 人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而例外於舉發聲明範
10 圍內發動的審查措施。因專利權之有效與否涉及第三人利
11 益，並非單純解決個人私益之爭執，為求紛爭一次解決、避
12 免權利不安定或影響公益，在舉發聲明範圍內，倘審查人員
13 有因職權明顯知悉之事證，例如：相關之民事侵權訴訟判決
14 內容有系爭專利請求項無效之理由或證據，或依專利法第78
15 條規定於合併審查時，不同舉發案之證據間，可互為補強
16 時，應容許審查人員依職權審酌之，故明定專利專責機關在
17 審查時，在舉發聲明範圍內得依職權審酌舉發人未提出之理
18 由及證據，惟為避免造成突襲，應給予專利權人答辯之機
19 會。另舉發理由應敘明舉發人所主張之法條及具體事實，並
20 敘明各具體事實與證據間之關係，至舉發人所主張應撤銷專
21 利權之請求項次與各證據中所載之技術內容的對應關係及比
22 對結果等具體事實，審查人員應在舉發聲明範圍內，斟酌當
23 事人全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則
24 予以判斷，縱與舉發人主張之對應關係及比對結果不盡相
25 同，並非職權審酌舉發人未提出之理由，自無須依專利法第
26 75條規定通知專利權人限期答辯。本件關於上訴人主張被上
27 訴人職權審查參加人未提出之理由，且在面詢時於「本局意
28 見」欄第2點復表示：「本局認為證據2-4中，舉發人未引用
29 之技術內容，本局認為在技術上有疑慮且有行使闡明權之必
30 要，將另行發函通知。」嗣後卻未發函闡明，亦未給予上訴
31 人補充答辯或依同法第74條第3項申請更正系爭專利之機

會，有違專利法第75條及行政程序法第8條之規定部分，原
判決業已敘明：本件證據2至4均係參加人於舉發程序中所提
出之證據組合，並非「舉發人未提出之理由及證據」。又參
加人主張證據2或證據2至4之組合足以證明系爭專利請求項1
不具進步性，原處分亦認上開主張可輕易完成系爭專利請求
項1之發明，雖與參加人引用之段落略有不同，惟並未超出
舉發爭點之範圍，亦未引入參加人所未主張之理由及證據，
自非屬專利法第75條所稱職權審查之情形。至於上訴人所引
原審其他判決及專利審查基準內容，核與本件案情有別，均
難執為有利上訴人之論據。另綜觀該面詢紀錄表之前後文
義，其中第3點業已記載若參加人未於113年3月20日前補充
舉發補充理由書，事後將不予受理，按現有資料續行審查；
第1點亦已載明系爭專利得申請更正期間規定，是第2點所稱
之發函通知，當繫於案情有無闡明必要，非必為之等語，是
上訴意旨主張：被上訴人作成原處分時有違專利法第75條、
行政程序法第8條之規定，然原判決就此竟未加以審酌，且
就面詢紀錄表記載內容之解讀，有違論理法則及經驗法則，
洵有適用法規不當及判決理由不備之違背法令云云，尚無足
採。

四、綜上所述，原判決駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。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。

五、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第2
條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
主文。

中 華 民 國 115 年 8 月 13 日

最高行政法院第二庭

審判長法官 陳 國 成

法官 高 愈 杰

法官 楊 坤 樵

法官 李 明 益

01

法官 林 秀 圓

02

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

03

中 華 民 國 115 年 8 月 13 日

04

書記官 蕭 君 卉