智慧財產法院行政判決

108年度行專訴字第74號

原　　告　全家便利商店股份有限公司
代　表　人　葉榮廷（董事長）
訴訟代理人　李世章律師
　　徐念懷律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）
訴訟代理人　劉德青
參　加　人　陳薇亘
訴訟代理人　李文賢專利師
　　劉蘊文律師
　　翁振耘律師

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108 年8 月6 日經訴字第10806305830 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主　　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國102 年12月12日以「禮券卡套組」向被告申請新型專利，申請專利範圍共20項，經被告編為第000000000號進行形式審查，准予專利，發給新型第M476702 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利有違核准時專利法第120 條準用第22條第2 項規定，不符新型專利要件，對

之提起舉發。原告則於105 年11月18日提出系爭專利申請專利範圍更正本（刪除請求項2 至14，更正後之申請專利範圍共計7 項）。案經被告審查，核認系爭專利105 年11月18日更正本符合規定，依該更正本審查，並認系爭專利請求項1、15至20違反前揭專利法規定，以106 年5 月26日（106 ）智專三（一）02008 字第10620569540 號專利舉發審定書（下稱前次處分）為「105 年11月18日之更正事項，准予更正」、「請求項1 、15至20舉發成立，應予撤銷」及「請求項2 至14舉發駁回」之處分。原告不服前揭處分關於舉發成立之部分，訴經經濟部以106 年11月13日經訴字第10606312260 號訴願決定書駁回訴願後，復提起行政訴訟，經本院以107 年7 月12日107 年度行專訴字第1 號行政判決（下稱另案判決）將前揭經濟部訴願決定及原處分關於「請求項1 舉發成立應予撤銷」部分撤銷，並駁回原告其餘之訴確定在案。其後，參加人於107 年10月30日提出舉發補充理由書，原告亦於107 年12月25日提出舉發補充答辯理由書。案經被告重為審查，以108 年1 月22日（108 ）智專三（一）02016 字第10820071040 號專利舉發審定書為「請求項1 舉發成立，應予撤銷」及「請求項2 至20舉發駁回」之處分。原告不服前揭處分關於舉發成立之部分，提起訴願，經經濟部108 年8 月6 日經訴字第10806305830 號訴願決定駁回後，向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認訴願決定及原處分均應予撤銷，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被告之訴訟。

二、原告主張：

㈠證據4 （乙證1 第16至23頁）及證據8 （乙證1-1 第180 至

183 頁）之組合無法證明系爭專利請求項1 不具進步性：

1.系爭專利與證據4 在技術內容之比對：

依據另案判決意旨，證據4 之上下表面均為透明層，仍未揭露系爭專利請求項1 「第二條碼相較於該第一條碼較靠近於該商品換購卡的一下緣處」、「該第二條碼對準該條碼遮蔽套的該不透明層，使得該第二條碼受到該不透明層遮蔽，而無法由該條碼遮蔽套之外讀取該第二條碼」及「該條碼遮蔽套的該下表面的該透明層位於該條碼遮蔽套的該下表面的該不透明層以外之處」等技術特徵，此亦為被告所不爭執。

2.系爭專利與證據8 之技術內容比對如下：

①證據8 為「非接觸式積體電路IC卡」，其上並無任何光學條碼之存在，而係以電路透過電磁波感應方式判讀，因證據8 卡片中晶片本身可接收來自四面八方的電磁波，故證據8 之技術手段為提供電磁波屏蔽材料，將卡片中之晶片上、下表面皆遮蔽，以使卡片能夠抵抗外界電磁波之干擾。證據8 之重點在於提供電磁波屏蔽材料，電磁波屏蔽材料之透明與否在所不問，因證據8 之目的並非如同系爭專利係為防止卡片密碼遭到竊取而設。

②系爭專利的「條碼」是以光學掃描方式判讀，分為第一條碼與第二條碼，此為證據8 所無之技術特徵。系爭專利第一條碼為商品換購卡之「識別資訊」，第二條碼則為商品換購卡之「密碼資訊」。而系爭專利之技術手段乃將商品換購卡氣密式地密封在具有一部分透明層條與一部分不透明層之條碼遮蔽套裡面，雖從外觀上可藉由透明層目視商品換購卡上的第一條碼（識別資訊），但藉由不透明層遮蔽商品換購卡上的第二條碼（密碼資訊），使第二條碼不受任何人的目視、

竊取，以保障消費者的權益。且系爭專利不需要將條碼（密碼資訊）塗佈銀漆，改善以往卡片使用銀漆時，銀漆沒有完全刮除乾淨，有可能使條碼讀取機無法讀取的問題。

③由上比對，可知系爭專利與證據8 不僅目的不同，在技術本質上亦截然不同，所欲解決之問題更毫無共通性。故證據8仍未揭露系爭專利請求項1 「第二條碼相較於該第一條碼較靠近於該商品換購卡的一下緣處」、「該第二條碼對準該條碼遮蔽套的該不透明層，使得該第二條碼受到該不透明層遮蔽，而無法由該條碼遮蔽套之外讀取該第二條碼」及「該條碼遮蔽套的該下表面的該透明層位於該條碼遮蔽套的該下表面的該不透明層以外之處」等技術特徵。

3.證據4 及8 並無組合動機：

①依最高行政法院87年度判字第2271號判決意旨及商標法第17條第6 項規定，智慧財產權主管機關就商品、服務或技術領域所定之分類標準，純係基於行政管理及檢索便利之需求，絕非作為拘束法院判定是否為「類似商品」、「同一技術領域」之依據，法院應本於獨立審判之職權，分別就不同之個案為實質上判斷。本件證據4 及證據8 之IPC 分類雖均為B65D，然證據4 係使傳統光學「單一條碼儲值卡」拆卸便利、便於攜帶所形成之包裝結構，其並未有抵抗外界電磁波干擾之需求；證據8 則係使電磁感應式「非接觸式積體電路IC卡」抵抗外界電磁波干擾所形成之包裝結構，其與證據4 之結構大相逕庭，證據4 與證據8 在技術領域、所欲解決問題或所產生功能或作用均無共通性可言。

②又證據4 為使傳統光學「單一條碼儲值卡」拆卸便利、便於攜帶所形成之包裝結構，其並未有抵抗外界電磁波干擾之需

求；證據8 則為使電磁感應式「非接觸式積體電路IC卡」抵抗外界電磁波干擾所形成之包裝結構，其與證據4 之結構大相逕庭，證據4 與證據8 在技術領域、所欲解決問題或所產生功能或作用實無共通性可言。被告竟認為二者於結構上無明顯扞格或結合困難之處，所屬技術領域中具有通常知識者為解決卡片包裝之問題，自有動機組合證據4 及證據8 ，而能輕易完成系爭專利請求項1 之技術內容，實有違誤。

③再者，證據4 與證據8 二者之目的均非如系爭專利為使商品換購卡之第二條碼（密碼資訊）受到保護，同時從外觀上仍可識別該商品換購卡之第一條碼（識別資訊）所形成之簡易包裝結構，難以認定系爭專利所屬技術領域具有通常知識者，在參照證據4 本身或與證據8 組合時，有任何合理動機可以再另外加入系爭專利之概念。

④退萬步言，縱認證據4 及證據8 彼此間在技術領域中有其關聯性，惟二者在「所欲解決技術問題」及「技術內容所產生之功能及作用」上，並無共通性可言，故證據4 與證據8 兩者並無結合之教示、動機與建議；況證據4 或證據8 皆未揭露系爭專利請求項1 「第二條碼相較於該第一條碼較靠近於該商品換購卡的一下緣處」、「該第二條碼對準該條碼遮蔽套的該不透明層，使得該第二條碼受到該不透明層遮蔽，而無法由該條碼遮蔽套之外讀取該第二條碼」及「該條碼遮蔽套的該下表面的該透明層位於該條碼遮蔽套的該下表面的該不透明層以外之處」技術特徵。且證據4 及證據8 彼此間在技術領域中並無關聯性，在「所欲解決技術問題」及「技術內容所產生之功能及作用」上，亦無共通性可言，故證據4 與證據8 兩者並無結合之教示、動機與建議，確實無法證明

系爭專利請求項1 不具進步性。

㈡原告實施系爭專利已獲取相當之商業上成就，可為判斷進步性之輔助：

1.按系爭專利說明書內容可知，系爭專利之禮券卡套組在生產過程中，商品換購卡係由生產設備氣密式地密封在條碼遮蔽套裡面，並遮蔽住商品換購卡上的第二條碼，因此能保證商品換購卡上的第二條碼不受任何人的竊取，保障消費者的權益。附帶而言，系爭專利之禮券卡套組在生產過程中，不需要塗佈銀漆，因此節省另外添購塗佈機台的生產成本，當然亦改善以往卡片使用銀漆時，銀漆沒有完全刮除乾淨，有可能使條碼讀取機無法讀取的問題。

2.現行便利商店業界普遍使用之商品換購卡形式，均會產生印製「刮膜」或「貼紙」之成本，以統一超商（7-ELEVEN）所支出之「同業刮刮膜的印製成本增加」為例，其印製200 萬張之商品換購卡，將額外支出之「刮膜」成本約為0.5 -0.7 元，推估為100-140 萬元；如以「貼紙」的商品換購卡為例，其印製200 萬張之商品換購卡，將額外支出之「貼紙」成本約為1.8 元，推估為360 萬元。再者，便利商店業界普遍使用之商品換購卡，相較於系爭專利所實施之商品換購卡，均有增加「貼紙」或「刮膜」之工序（甲證3 ）。申言之，現行之商品換購卡必須「拆除卡套」及「刮膜」之後方能使用；實施系爭專利僅需「拆除卡套」即可，省略「刮膜」該步驟，得節省商品換購卡之製作成本，以解決「最終端消費者使用不便」之問題。上開商業上成就自可為本案進步性判斷之參考。

㈢並聲明：原處分關於「請求項1 舉發成立應予撤銷」部分及

訴願決定均撤銷。

三、被告抗辯：

㈠證據4 、證據8 皆屬將儲值卡、信用卡、IC卡等商業卡片包裝之技術領域，IPC 分類同為B65D，具有相同之技術領域；且皆係為保護卡片予以密封包裝，並於周緣皆設撕斷線、切口，以利撕開，於保護作用及便利撕開上亦具有功能、作用之共通性，二者於結構上復無明顯扞格或結合困難，是所屬技術領域中具有通常知識者為解決卡片保護、密封包裝之問題時，自有動機參考證據4 、8 技術內容並予以應用或結合。

㈡證據4 卡片下表面34具有文字圖案32及至少一條碼31，由圖式揭露條碼31相較文字圖案32靠近卡片下緣處，對應於系爭專利請求項1 之商品換購卡的下表面具有一第一條碼以及一第二條碼。且證據4 說明書先前技術（乙證1 第21頁正反面）及圖1 （乙證1 第18頁）揭露卡片本體外表側包覆一透明包覆體，利用透明包覆體於卡片本體周緣形成一保護，避免受外界濕氣或灰塵之破壞，透明包覆體係以四周緣密封之方式包裝，可對應系爭專利請求項1 條碼遮蔽套與商品換購卡之間不具有黏著性的物質存在。

㈢至證據4 雖未揭露系爭專利請求項1 「第二條碼相較於該第一條碼較靠近於該商品換購卡的一下緣處」、「該第二條碼對準該條碼遮蔽套的該不透明層，使得該第二條碼受到該不透明層遮蔽，而無法由該條碼遮蔽套之外讀取該第二條碼」，及「該條碼遮蔽套的該下表面的該透明層位於該條碼遮蔽套的該下表面的該不透明層以外之處」之技術特徵，然證據8 揭露IC卡包裝袋由薄膜層壓板11加工袋狀再層壓密封，IC

卡與薄膜層壓板間亦無黏著性物質，薄膜層壓板11由透明或半透明高分子材料基材12、基材表面有熱封層13，及熱封層13至少一部分對應IC卡結合部5 （例如天線部分或線圈部分）堆疊電磁波遮斷部材14，且由說明書0019段第11-14 行（乙證1-1 第182 頁）續指明電磁波遮斷部材14具有遮罩電磁波的特性，在不透明材料的情況下，部分提供電磁波遮斷部材14，以防止非接觸式IC卡從IC卡包裝袋的外部看不見，並由圖2 、5 、7 （乙證1-1 第181 頁背面）遮斷部材設在包裝袋左側，遮蔽IC卡左側部分，顯已揭示該處之電磁波遮斷部材14為不透明材料，可遮蔽IC卡結合部5 。又相對於系爭專利請求項1 「第二條碼相較於該第一條碼較靠近於該商品換購卡的一下緣處」，及「該第二條碼對準該條碼遮蔽套的該不透明層，使得該第二條碼受到該不透明層遮蔽，而無法由該條碼遮蔽套之外讀取該第二條碼」；僅係對應之條碼、遮蔽套之方向簡單轉換（轉90度），為所屬技術領域中具有通常知識者依證據8 揭示技術所能輕易完成。且證據8 基材為透明或半透明高分子材料，及不透明材料的電磁波遮斷部材僅於熱封層部分區域堆疊，以遮蔽IC卡結合部5 ，使由包裝袋外仍可看見除IC卡結合部5 外之其餘部分，即如同系爭專利請求項1 之「該條碼遮蔽套的該下表面的該透明層位於該條碼遮蔽套的該下表面的該不透明層以外之處」之技術特徵。

㈣綜上所述，系爭專利請求項1 之技術特徵主要見於證據4 ，而其差異之「第二條碼相較於該第一條碼較靠近於該商品換購卡的一下緣處」、「該第二條碼對準該條碼遮蔽套的該不透明層，使得該第二條碼受到該不透明層遮蔽，而無法由該

條碼遮蔽套之外讀取該第二條碼」，及「該條碼遮蔽套的該下表面的該透明層位於該條碼遮蔽套的該下表面的該不透明層以外之處」之技術特徵，相當於證據8 袋狀薄膜層壓板基材為透明或半透明高分子材料，及不透明材料的電磁波遮斷部材僅於熱封層部分區域堆疊，以遮蔽IC卡結合部5 ，使由包裝袋外仍可看見除IC卡結合部5 外之其餘部分。且如上所述，是所屬技術領域中具有通常知識者為解決卡片保護、密封包裝之問題時，自有動機參考證據4 、8 技術內容並予以應用或結合。致系爭專利請求項1 當為所屬技術領域中具有通常知識者依證據4 、證據8 揭露之技術內容簡單結合所能輕易完成，由證據4 組合證據8 足以證明請求項1 不具進步性。

㈤並聲明：原告之訴駁回。

四、參加人則以：

㈠證據4 、8 之組合足證系爭專利請求項1 不具進步性，原處分並無違誤：

1.證據4 ：

①證據4 第一圖（乙證1 第18頁）揭示該卡片本體3 係被封入於透明包覆體4 的上表面與下表面之間，且可直接且無歧異地得知卡片本體3 具有相對的一上表面與一下表面，且卡片本體3 的下表面對應於透明包覆體4 的下表面。因此，證據4 揭示請求項1 「一商品換購卡，封入於該條碼遮蔽套的該上表面與該下表面之間，該商品換購卡具有相對的一上表面與一下表面，該商品換購卡的該下表面對應於該條碼遮蔽套的該下表面」之技術特徵。

②承上，卡片本體3 的下表面具有文字圖案32及至少一條碼31

，對應於系爭專利請求項1 之商品換購卡的該下表面具有一第一條碼以及一第二條碼，且同圖式揭露第一條碼（即條碼31）相較第二條碼（即文字圖案32）靠近卡片（即卡片本體3 ）下緣處，故證據4 揭露請求項1 「該商品換購卡的該下表面具有一第一條碼以及一第二條碼，該第二條碼相較於該第一條碼較靠近於該商品換購卡的一下緣處」之技術特徵。由證據4 說明書第5 頁【先前技術】（乙證1 第21頁正反面）可知「習見之一般商業卡片（如：信用卡、儲值卡）或識別卡之包裝結構，…其係於一卡片本體3 之外表側包覆一透明包覆體4 …」證據4 更可由第一圖能直接且無歧異地見其透明包覆體4 具有相對的一上表面41與一下表面42（以下為利於比對說明皆特別加記對應標號）。因此，證據4 已揭示請求項1 「一條碼遮蔽套，具有相對的一上表面與一下表面」之技術特徵。再者，證據4 第一圖與說明書第5 頁【先前技術】可知「…其係於一卡片本體3 之外表側包覆一透明包覆體4 …」，亦已揭示請求項1 「其中該條碼遮蔽套的該上表面為一透明層，該條碼遮蔽套的該下表面具一透明層」之技術特徵。

2.證據8：

①證據8 圖2 、3 （乙證1-1 第181 頁正反面）及說明書段落【0008】（乙證1-1 第182 頁）記載：「在此，本發明的目的為提供一種IC卡片用包裝袋，防止來自外部的不特定電磁波，因故意或錯誤操作而造成數據的讀取、寫入、重寫、破壞及IC晶片等的電路的破壞等，並且具有透明性以能判別所收納的非接觸IC卡，以及能容易地判別是否被開封。」、說明書段落【0019】（乙證1-1 第182 頁正反面）記載：「圖

1 顯示第一發明的IC卡包裝袋1 係於四方以熱融著熱封之，藉此形成一收納部10以收納非接觸IC卡9 。……薄膜積層體11於其基材12表面形成一熱封層13，熱封層13至少一部積層有一電磁波遮蔽部14，其係位在加工成袋狀時所形成收納部10的非接觸IC卡的結合手段5 （例如天線或線圈）所相當之位置處。該電磁波遮蔽部14具有遮蔽電磁波之性質，若為不透明的材質，可以僅部分設計成不透明層124 以防止由IC卡包裝袋的外部無法目視看到非接觸IC卡。…」、以及請求項6 記載「該電磁波遮蔽部僅設置於該收納部的一側的內表面」（乙證1-1 第183 頁背面）。因此，證據8 已揭示請求項1 「該條碼遮蔽套的該下表面至少具有一不透明層」以及「該第二條碼對準該條碼遮蔽套的該不透明層，使得該第二條碼受到該不透明層遮蔽，而無法由該條碼遮蔽套之外讀取該第二條碼」之技術特徵。

②又證據8 說明書明確記載，發明目的之一在於防止外部電磁波故意讀取IC卡的數據，即防止外部惡意讀取卡片數據如密碼等資料；且另一發明目的在於具有透明性以判別包裝袋內所收納的卡片為何、是否被開封等，據此，IC卡片用包裝袋中電磁波屏蔽材料部分以外區域之透明與否實與其發明目的有直接、必要關聯性，並非如原告所稱在所不問；若依渠等詮釋方式，將IC卡片用包裝袋全面採用不透明材料，顯然無法達成證據8 透視、判別包裝袋內所收納卡片及開封狀態之發明目的，顯屬無稽。原告主張明顯與證據8 說明書內容記載不符，純屬臆測無據之詞，復無法達成證據8 發明目的，殊不足採。

③再者，證據8 圖2 （乙證1-1 第181 頁背面）及說明書段落

【0020】（乙證1-1 第182 頁背面）記載：「基材12是具透明性或半透明性的高分子材料，特別是使收納於包裝袋中非接觸IC卡的至少一部份能夠被目視看見為佳。」、以及段落【0019】揭示基材12的熱封層13至少一部積層有遮蔽部14（不透明層124 ），由此可知，在一實施例中，電磁波遮斷部材14為不透明材料，而該電磁波遮斷部材14以外之基材12為透明或半透明材料，以使接觸式IC卡從IC卡包裝袋的外部看得見（即原文「以防止非接觸式IC卡從IC卡包裝袋的外部看不見」之正面表述）。且由證據8 圖3 （乙證1-1 第181 頁背面）能直接且無歧異得知其透明層123 位於遮蔽部14（不透明層124 ）以外之處。因此，證據8 已揭示請求項1 「該條碼遮蔽套的該上表面為一透明層，該條碼遮蔽套的該下表面具一透明層，該條碼遮蔽套的該下表面的該透明層位於該條碼遮蔽套的該下表面的該不透明層以外之處。」之技術特徵。況電磁波感應判讀晶片數據與光學感應判讀條碼數據屬於相同或相關技術領域，原告指稱系爭專利與證據8 在技術本質上截然不同云云，不惟違反專利審查基準所揭櫫比對方式，並與所屬技術領域之通常知識相牴觸，有違經驗法則及論理法則。

④末依最高行政法院105 年度判字第503 號判決意旨，判斷進步性之重點在於「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」，自不能過度機械性僅比對差異，或僅僵化強調相關先前技術所揭露之內容有無教示、建議、動機等（即所謂TSM 法則）而忽略所「能輕易完成」此一要件，準此以言，證據8 圖2 、3 顯示遮斷部材14設在包裝袋左側，遮蔽IC卡左側部分，相對於請求項1 「第二條碼

相較於該第一條碼較靠近於該商品換購卡的一下緣處」，及「該第二條碼對準該條碼遮蔽套的該不透明層，使得該第二條碼受到該不透明層遮蔽，而無法由該條碼遮蔽套之外讀取該第二條碼」，僅係條碼、遮蔽套方向之簡單轉換(轉90度) ，為所屬技術領域中具有通常知識者依證據8 揭示技術所能輕易完成。

3.證據4、8之組合足證系爭專利請求項1 不具進步性：

①證據4 與證據8 之技術領域具有關聯性之組合動機：

⑴證據4 及證據8 均為預付卡、商品卡或IC卡等商業卡片之包裝技術領域，尤其是同為保護卡片並於四周密封之商業卡包裝袋領域，IPC 分類亦同為B65D，二者技術領域具有關聯性。

⑵原告援引商標法第17條第6 項規定及最高行政法院商標判決主張分類標準純係基於行政管理及檢索便利之需求云云。惟查，本件涉及新型專利舉發事件而非商標爭議案，應直接適用專利審查基準規定，而無商標法暨其施行細則之適用。本件係涉及新型創作技術「進步性」之判斷基準，個案上實難比附援引商標法暨其施行細則。最高行政法院108 年度判字第334 號判決肯認所屬技術領域通常與國際專利分類有關。

⑶綜上，原告之主張既無法規明文為據，亦無法理類推適用餘地，且承認證據4 及證據8 之IPC 分類同為B65D，二者技術領域具有關聯性。是本件原處分並無違反專利法暨審查基準規定，與商標法規定無涉。

②證據4 及證據8 於技術內容等有組合動機：

⑴查證據8 說明書段落【0008】記載發明目的已如前述，證

據4 揭示透明包覆體以供顯露出至少部分卡片資訊，證據8 揭露電磁遮蔽部14以遮蔽卡片資料保護之技術手段、亦同時揭示卡片用包裝袋具有透明性材質以能從外部透視判別所收納的非接觸IC卡，且透明材質具有透視判別功效、及遮蔽材質具有遮蔽功效，二者均為透明體與遮蔽部之固有功能與作用，其技術內容所產生之功能及作用具有共通性。證據4 及證據8 同屬於保護卡片並於四周密封之商業卡包裝袋領域，二者技術領域具有關聯性，是所屬技術領域中具有通常知識者為解決卡片密封包裝、透視判別之問題時，具有動機（此動機來自證據8 說明書段落【0008】明確記載之教示）參考證據4 及證據8 技術內容並予以應用或結合。

⑵況且，證據8 揭示不透明之遮蔽部、及遮蔽部以外區域為透明之基材以透視卡片包裝袋，與證據4 透明包覆體結合後，已達到部分遮蔽及部分透視之功效，系爭專利請求項1 並未具有無法預期的功效。縱退萬步言，證據8 揭示「遮蔽電磁線圈或天線以避免電磁波資訊被讀取」，電磁波譜實則包含可見光頻段，用於「遮蔽光學條碼以避免光學條碼資訊被讀取」仍屬遮蔽部之習知固有功能，系爭專利請求項1 亦未有無法預期的功效。因此，原告主張證據4 與證據8 在技術領域、所欲解決問題或所產生功能或作用均無共通性云云，顯有誤會且與專利審查基準規定扞格之處。

⑶綜上，原告主張明顯與證據8 說明書內容記載不符，純屬臆測無據之詞，復忽略進步性判斷之「能輕易完成」此一要件，違反專利審查基準規定及最高行政法院105 年度判

字第503 號判決意旨甚明，殊不足採。

㈡系爭專利是否符合進步性要件，應以申請專利範圍為斷（最高行政法院102 年度判字第205 號判決意旨參照），與所獲取之商業成就無關：

1.原告主張原告實施系爭專利所獲取之商業上成就云云，略以甲證3 「便利商店業界普遍使用之商品換購卡」均有增加「貼紙」或「刮膜」之工序，實施系爭專利省略刮膜該步驟，自得節省商品換購卡之製作成本云云，惟查審查進步性應以每一請求項所載之發明為對象，本件系爭專利請求項1 之技術特徵為證據8 與證據4 之組合所揭露。然而，原告卻以系爭專利與市售產品做比較並主張商業上成就，而非以系爭專利請求項1 與先前技術（即證據8 與證據4 之組合）做比較，與專利審查基準有關進步性之規定扞格。

2.至原告主張可節省另外添購塗佈機台的生產成本云云，惟系爭專利是否符合進步性，應以申請專利範圍為斷，原告所稱內容並未記載於請求項1 ，是原告主張顯然不符專利法及審查基準相關規定，與法自有未合。

㈢並聲明：原告之訴駁回。

五、本件爭點經當庭協同當事人確認如下（本院卷第185 至187 頁）：

證據4 及8 之組合是否足以證明系爭專利請求項1 不具進步性？

六、本院得心證理由：

㈠本件應適用之專利法：

查系爭專利之申請日為102 年12月7 日，核准審定日為103 年4 月21日，故本件關於系爭專利是否具有應撤銷事由之判

斷，應依核准審定時有效之100 年12月21日修正公布、102年1 月1 日施行之專利法為斷（下稱102 年專利法）。又按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顯能輕易完成時，不得依本法申請取得新型專利，102 年專利法第120 條準用第22條第2 項定有明文。

㈡系爭專利技術分析：

系爭專利為一種禮券卡套組，其包含一條碼遮蔽套以及一商品換購卡。條碼遮蔽套具有相對的一上表面與一下表面。條碼遮蔽套的下表面至少具有一不透明層。商品換購卡封入於條碼遮蔽套的上表面與下表面之間。商品換購卡具有相對的一上表面與一下表面。商品換購卡的下表面對應於條碼遮蔽套的下表面。商品換購卡的下表面具有一第一條碼以及一第二條碼。第二條碼相較於第一條碼較靠近於商品換購卡的一下緣處。第二條碼對準條碼遮蔽套的不透明層，使得第二條碼受到不透明層遮蔽，而無法由條碼遮蔽套之外讀取第二條碼。因此能保證商品換購卡上的第二條碼其資訊不受任何人的竊取，保障消費者的權益。本創作的禮券卡套組在生產過程中，不需要塗佈銀漆，因此節省了另外添購塗佈機台的生產成本。本創作的禮券卡套組改善以往卡片使用銀漆時，銀漆沒有完全刮除乾淨，有可能使條碼讀取機無法讀取的問題（參說明書第0022段，其主要圖式如本判決附圖一所示）。

㈢系爭專利申請專利範圍分析：

原告於105 年11月18日提出，並經智慧財產局106 年6 月21日公告之系爭專利申請專利範圍所載請求項共20項，其中第1 、15項為獨立項，其餘為附屬項(請求項2 至14為刪除請求項) ，另請求項15至20業經106 年5 月26日專利舉發審定

書處分撤銷確定(參舉發卷2 第30至31、177 至178 頁) 。

本件原告所爭執之請求項1 之內容為：「1.一種禮券卡套組，包含：一條碼遮蔽套，具有相對的一上表面與一下表面，該條碼遮蔽套的該下表面至少具有一不透明層；以及一商品換購卡，封入於該條碼遮蔽套的該上表面與該下表面之間，該商品換購卡具有相對的一上表面與一下表面，該商品換購卡的該下表面對應於該條碼遮蔽套的該下表面，該商品換購卡的該下表面具有一第一條碼以及一第二條碼，該第二條碼相較於該第一條碼較靠近於該商品換購卡的一下緣處，該第二條碼對準該條碼遮蔽套的該不透明層，使得該第二條碼受到該不透明層遮蔽，而無法由該條碼遮蔽套之外讀取該第二條碼，其中該條碼遮蔽套係平覆在該商品換購卡，且該條碼遮蔽套與該商品換購卡之間不具有黏著性的物質存在，其中該條碼遮蔽套氣密式地密封該商品換購卡，其中該條碼遮蔽套的該上表面為一透明層，該條碼遮蔽套的該下表面具一透明層，該條碼遮蔽套的該下表面的該透明層位於該條碼遮蔽套的該下表面的該不透明層以外之處。」

㈣有效性證據技術分析：

1.證據4 為96年8 月11日公告我國第M316853 號「商業卡片之包裝改良結構」專利案，其公告日早於系爭專利申請日（102 年12月12日），可為系爭專利之先前技術。證據4 之技術內容為一種商業卡片之包裝改良結構，其主要係於一卡片頁外表側包覆一透明包覆體，於該透明包覆體一側周緣橫設有至少一撕斷線，且該透明包覆體於撕斷線之二旁側另分別設有一黏合邊緣，利用該撕斷線可形成一易於開啟之鏤空開口，而該黏合邊緣則可使複數不同之透明包覆體形成銜接，以

形成一易於使用及攜帶、收存之卡片包裝結構（參證據4 之摘要，其主要圖式如本判決附圖二所示）。

2.證據8 為西元1999年1 月19日公開之日本第00-00000號「IC卡用包裝袋」號專利案，其公開日早於系爭專利申請日（102 年12月12日），可為系爭專利之先前技術。證據8 之技術內容為一IC卡包裝袋1 係於四方以熱融著熱封之，藉此形成一收納部10以收納非接觸IC卡9 。薄膜積層體11於其基材12表面形成一熱封層13，熱封層13至少一部積層有一電磁波遮蔽部14，其係位在加工成袋狀時所形成收納部10的非接觸IC卡的結合手段5(例如天線或線圈）所相當之位置處。該電磁波遮蔽部14具有遮蔽電磁波之性質，若為不透明的材質，可以僅部分設計成不透明層14以防止由IC卡包裝袋的外部無法目視看到非接觸IC卡（參證據8 說明書第0019段，其主要圖式如本判決附圖三所示）。

㈤證據4 及證據8 有合理之組合動機，且其組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性：

1.系爭專利請求項1 與證據4 、證據8 之技術特徵相比對如下：

①證據4 圖1 揭示一商業卡片(儲值卡) 之包裝結構，可對應系爭專利請求項1 之「一種禮券卡套組」技術特徵。

②證據4 圖1 揭示一透明包覆體4(對應系爭專利請求項1 之條碼遮蔽套) ，其具有相對之一上表面及一下表面，可對應系爭專利請求項1 之「一條碼遮蔽套，具有相對的一上表面與一下表面」、「其中該條碼遮蔽套的該上表面為一透明層，該條碼遮蔽套的該下表面具一透明層」技術特徵。

③證據4 圖1 揭示一卡片本體3(對應系爭專利請求項1 之商品

換購卡），封入透明包覆體4 的該上表面與該下表面之間，該卡片本體3 具有相對之一上表面及一下表面，該卡片本體3 的該下表面對應於透明包覆體4 的該下表面，可對應系爭專利請求項1 之「一商品換購卡，封入於該條碼遮蔽套的該上表面與該下表面之間，該商品換購卡具有相對的一上表面與一下表面，該商品換購卡的該下表面對應於該條碼遮蔽套的該下表面」技術特徵。

④由證據4 說明書第5 頁先前技術第2 段及圖1 揭示一透明包覆體4 於四周緣以密封方式包覆卡片本體3 之內容可知，證據4 之透明包覆體4 係藉由形成四周緣密封之袋體以承裝卡片本體3 ，其透明包覆體4 及卡片本體3 間自無須再透過黏著性物質固定，可對應系爭專利請求項1 之「其中該條碼遮蔽套係平覆在該商品換購卡，且該條碼遮蔽套與該商品換購卡之間不具有黏著性的物質存在，其中該條碼遮蔽套氣密式地密封該商品換購卡」技術特徵。

⑤證據4 圖1 揭示卡片本體3 下表面具有一文字圖案32及一條碼31(對應系爭專利請求項1 之第二條碼) ，該條碼31相較於文字圖案32較靠近於該卡片本體3 的一下緣處，所屬技術領域中具有通常知識者可簡單置換證據4 圖1 之卡片本體3 之該文字圖案32為一條碼(對應系爭專利請求項1 之第一條碼) ，即能輕易完成系爭專利請求項1 之「該商品換購卡的該下表面具有一第一條碼以及一第二條碼，該第二條碼相較於該第一條碼較靠近於該商品換購卡的一下緣處」技術特徵。

⑥至證據4 圖1 之透明包覆體4 之上、下表面均為透明層，固未揭露系爭專利請求項1 之「該條碼遮蔽套的該下表面至少

具有一不透明層」、「該第二條碼對準該條碼遮蔽套的該不透明層，使得該第二條碼受到該不透明層遮蔽，而無法由該條碼遮蔽套之外讀取該第二條碼」及「該條碼遮蔽套的該下表面的該透明層位於該條碼遮蔽套的該下表面的該不透明層以外之處」技術特徵。惟查，由證據8 說明書第0019段第11至14行所載「電磁波遮斷部材14具有遮罩電磁波之性質，若為不透明的材質，可以僅部分設計成不透明層124 以防止IC卡包裝袋的外部無法目視看到非接觸式IC卡」之內容，及證據8 圖2 、5 、7 顯示遮斷部材14設在包裝袋左側，遮蔽IC卡左側部分之電磁波遮斷部材14為不透明材料等內容可知，證據8 已揭示遮蔽套部分為透明層，部分為不透明層，且不透明層可用以遮蔽卡片之部分內容。

2.證據4 及證據8 有合理之組合動機：

原告雖主張：證據4 為使傳統光學「單一條碼儲值卡」拆卸便利、便於攜帶所形成之包裝結構，其並未有抵抗外界電磁波干擾之需求；證據8 則為使電磁感應式「非接觸式積體電路IC卡」抵抗外界電磁波干擾所形成之包裝結構，其與證據4 之結構大相逕庭，證據4 與證據8 在技術領域、所欲解決問題或所產生功能或作用實無共通性可言。再者，證據4 與證據8 二者之目的均非如系爭專利為使商品換購卡之第二條碼（密碼資訊）受到保護，同時從外觀上仍可識別該商品換購卡之第一條碼（識別資訊）所形成之簡易包裝結構，難以認定系爭專利所屬技術領域具有通常知識者，在參照證據4 本身或與證據8 組合時，有任何合理動機可以再另外加入系爭專利之概念。證據4 及8 沒有組合動機云云（本院卷第27、28頁）。惟查：

①按判斷是否具備進步性時，得組合多份引證文件中之全部或部分技術內容，或組合單一引證文件中之部分技術內容，或組合引證文件中之技術內容與其他已公開之先前技術內容，以判斷專利之發明或創作是否能輕易完成。判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應綜合考量複數引證間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證之技術內容是否已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容之教示或建議等因素（最高行政法院108 年度判字第420 號行政判決第6 頁第1 至10行參照）。

②查證據4 及證據8 皆屬將儲值卡、信用卡、IC卡等商業卡片包裝之技術領域，二者的國際專利分類（IPC ）同為B65D，具有相同之技術領域。因證據4 圖1 之透明包覆體4 及證據8 圖1 、2 之IC卡包裝袋1 皆為密封卡片包裝袋，所屬技術領域中具有通常知識者能易於思及二者之密封卡片包裝結構皆具有解決保護卡片免受濕氣或灰塵問題之共通性。又二者皆係為保護卡片予以密封包裝，並於周緣設有撕斷線（證據4 圖2 之撕斷線22）、切口（證據8 圖1 元件8 ），以利撕開，於保護卡片免受濕氣或灰塵及便利撕開上亦具有功能、作用之共通性。因此，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者為解決保護卡片免受濕氣或灰塵問題，自有合理動機參酌同為卡片包裝技術領域之證據4 及證據8 ，利用證據4 之透明包覆體4 及證據8 之IC卡包裝袋1 所共同具有之密封包裝卡片之功能及作用，藉由密封包裝袋之技術以解決保護卡片免受濕氣或灰塵問題。

③證據8 之電磁波遮斷部材14可以僅部分設計成不透明層124，其更可藉由不透明層124 之遮蔽作用以解決保護卡片表面資訊不被竊取之問題。系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者為解決保護卡片上之條碼資訊不受任何人竊取之問題（參系爭專利說明書第0022段），自有合理動機能更進一步地將證據8 之IC卡包裝袋1 之遮斷部材14之部分不透明層之遮蔽作用，結合應用於證據4 之透明包覆體4 下表面下緣以遮蔽卡片本體3 之條碼31（對應系爭專利請求項1 之第二條碼），以解決保護卡片上之條碼資訊不受任何人竊取之問題，即能輕易完成前述證據4 所未揭露系爭專利請求項1 之技術特徵。是原告上開主張，自難認可採。

3.綜上，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者就證據4 及證據8 有合理之組合動機，且依該組合即可輕易完成系爭專利請求項1 ，故證據4 及證據8 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

㈥原告固另主張系爭專利已取得相當之商業成就，堪認有進步性云云（本院卷第226 、227 頁）。惟按專利之進步性判斷著重於技術層面之價值，至於商業上的成功僅為進步性之輔助判斷，不論系爭專利於商業上之成功與否、或上訴人所提供如某發明具有無法預期之功效、解決長期存在的問題之進步性輔助性證明資料為何，仍應先為系爭專利與引證間之技術比較，倘已明顯而可認系爭專利不具進步性時，即無以進步性輔助判斷之必要（最高行政法院102 年度判字第205 號判決意旨參照）。查證據4 與證據8 具有合理組合動機，且該組合已明顯可認系爭專利請求項1 不具進步性，業如前述，參照上開判決意旨，不論系爭專利於商業上取得如何之成

就，均無加以輔助判斷其進步性之必要。況因商業上之成功可能源自廠商之商業手段策略，例如：銷售技巧或廣告宣傳所造成，倘欲以商業上之成功克服不具進步性之判斷，申請人除應證明其實施專利商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品之情事外，尚應就實施專利商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致之事實負舉證責任（最高行政法院107 年度判字第652 號行政判決參照）。原告主張便利商店業界普遍使用之商品換購卡，相較於系爭專利所實施之商品換購卡，均有增加「貼紙」或「刮膜」之工序，如印製200 萬張，推估其額外支出「刮膜」成本約100 萬元至140 萬元、「貼紙」成本約360 萬元，而實施系爭專利自得節省商品換購卡之製作成本，以解決最終端消費者使用不便之問題云云，僅提出各商品換購卡正反片圖片（本院卷第231 頁之甲證3 ），不足以證明其所謂「實施系爭專利所獲取之商業上成就」，無法證明原告之商品換購卡的商業上成功係基於系爭專利之技術特徵所致。是原告此部分主張，亦無理由。

七、綜上所述，證據4 及證據8 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，是原處分關於「請求項1 舉發成立，應予撤銷」之審定，及訴願機關駁回訴願之決定，均無違誤。原告訴請撤銷訴願決定及原處分上開舉發成立部分，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依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　　109　　年　　2　　月　　27　　日

智慧財產法院第三庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　張銘晃

法　官　黃珮茹

以上正本係照原本作成。

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）。

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241 條之1 第1 項前段），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1 項但書、第2 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.上訴人或其法定代理人具備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(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。	

中　　華　　民　　國　　109　　年　　3　　月　　5　　日

書記官　鄭楚君