

【裁判字號】 97,行專訴,52

【裁判日期】 980108

【裁判案由】 發明專利舉發

【專利案號】 93111819N01

判決主文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告應為撤銷第 I246844 號「網路身份認證方法」發明專利之審定。

訴訟費用由被告負擔。

事實

參加人申請之第 93111819 號「網路身份認證方法」發明專利案，經智慧局審查核予專利（公告號數：第 246844 號，下稱系爭專利）。嗣原告以系爭專利有違專利法第 22 條第 1 項第 1、2 款及第 4 項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。經智慧局審查作成「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，遂提起行政訴訟。

本件爭點

系爭專利是否違反核准審定時之專利法（92 年 2 月 6 日修正公布，即現行專利法）第 22 條第 1 項第 1 款新穎性、第 4 項進步性之規定？

原告主張

一、系爭專利不符發明專利之定義：

系爭專利申請專利範圍第 1 項所稱「預先約定」一詞，不屬於自然法則，而依一般經驗可輕易判斷屬人為因素之約定，有違專利法第 21 條規定。

二、系爭專利不具新穎性

（一）引證案 2 說明書圖式第 1 圖搭配其說明書，完全揭露系爭專利說明書圖式第 2 及 3 圖所示的技術背景，即系爭專利之申請專利範圍第 1 項之「前言」。依引證案 2 說明書第 3 欄第 39 行至第 5 欄第 17 行之內容，配合第 2 圖之步驟，已完全揭露系爭專利之「識別資料的驗證程序」及「認證碼的驗證程序」。

（二）引證案 4 說明書圖式第 2 及 3A 圖、第 4 欄第 47 至 51 行、第 4 欄第 27 行，已完全揭露系爭專利說明書圖式第 2 及 3 圖所示的技術背景，即系爭專利之申請專利範圍第 1 項的「前言」。引證案 4 說明書第 7 段第 18 至 63 行，配合其說明書圖式第 2、3 及 5 圖所示之步驟，已揭露系爭專利之「識別資料的驗證程序」及「認證碼的驗證程序」。

三、系爭專利不具進步性

- (一) 引證案 1 搭配引證案 5，完全揭露系爭專利「獨立項」之「前言」，及系爭專利「技術特徵」之「識別資料的驗證程序」與「認證碼的驗證程序」，且所產生的驗證功能及效果，亦完全相同。故系爭專利應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，且未能增進功效，不具進步性。
- (二) 引證案 2 完全揭露系爭專利之「前言」、「技術特徵」之「識別資料的驗證程序」及「認證碼的驗證程序」，且二者均具接收請求、要求輸入資料或密碼、比對資料之技術特徵。故系爭專利應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，且未能增進功效，不具進步性。
- (三) 引證案 3 搭配引證案 5，完全揭露系爭專利之「前言」、「識別資料的驗證程序」及「認證碼的驗證程序」，且所產生的驗證功能及效果，亦完全相同。故系爭專利應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，且未能增進功效，不具進步性。
- (四) 引證案 4 完全揭露系爭專利之「前言」、「識別資料的驗證程序」及「認證碼的驗證程序」，且二者均會登入伺服器、接收終端或用戶終端資料、事先儲存認證資料、比對用戶終端輸入的資料、在資料相符時允許用戶終端進入安全伺服器等技術特徵，二者所產生的驗證功能及效果，亦完全相同。故系爭專利應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，且未能增進功效，不具進步性。
- (五) 引證案 5 搭配引證案 6 均清楚證明系爭專利應用於「伺服器端」且使用「複數個認證碼」進行「網路身份認證」的方法，為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者，不具進步性。

智慧局主張

一、新穎性部分

系爭專利之「認證資料集合」為一「可變性」及「非經由網路傳輸」之技術特徵，未揭示於引證案 1、2、3、4、5 或 6，不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。而系爭專利申請專利範圍第 2 至 10 項係包含其所限定之請求項第 1 項全部技術內容在內，作進一步敘明其所引用之請求項外之技術特點，引證案 1、2、3、4、5 或 6 亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第 2 至 10 項不具新穎性。

二、進步性部分

引證案 1、2、3、4、5 或 6，及其組合皆不足證明系爭專利申請專利範圍第 1 項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，亦不足證明在於限縮請求項第 1 項範圍之附屬請求項第 2 至 10 項不具進步性。

判決要旨

- 一、原告前以系爭專利有違專利法第 22 條第 1 項第 1、2 款及第 4 項規定提起舉發，其後於面詢之陳述、於舉發補充理由書之記載均同。至訴願階段，原告始於 97 年 4 月 25 日訴願書中，主張系爭專利申請專利範圍第 1 項之前言所謂「預先約定」一詞脫離「自然法則」及「技術思想」之範疇，有違發明意義之虞等語，並於本件行政訴訟時，續為上開主張，敘明系爭專利有違專利法第 21 條規定，並認行政訴訟本就原告主張之任何攻擊防禦方法均應審酌。惟按舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起 1 個月內為之（專利法第 67 條第 3 項規定參照）。又智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」限於「同一撤銷理由提出之新證據」，而原告於訴願及本件行政訴訟所提系爭專利不符專利法第 21 條規定部分，乃另一撤銷系爭專利之理由，自無智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定之適用，故原告不得再提出關於系爭專利是否不符專利法第 21 條規定之撤銷理由。
- 二、系爭專利申請專利範圍第 1 項之複數預設認證碼係指真實使用者所持有之認證碼為複數，而未排除所有真實使用者均持同一認證資料集合（含複數預設認證碼）之情形。然引證案 1 之申請專利範圍第 1 項已揭露事先將複數密碼儲存於 IC 卡中，具有複數組密碼之特徵。故引證案 1 業已揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之複數預設認證碼的技術特徵。系爭專利申請專利範圍第 1 項之認證資料集合包含有複數預設認證碼，乃一上位概念，已為引證案 1 所揭示，步驟(1)至(3)之識別資料驗證程序的技術特徵為引證案 5 所揭示，步驟(4)至(5)之認證碼驗證程序，亦為引證案 1 及引證案 5 所揭示。故上開技術手段早於系爭專利申請前已為習知技術。因此，系爭專利申請專利範圍第 1 項，依引證案 1 及引證案 5 之組合所揭示之技術內容，足以教示熟悉網路身份認證方法技術領域者，依據系爭專利申請當時之技術水準，即能輕易完成，故系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。
- 三、系爭專利申請專利範圍第 2、3 項、7 至 10 項部分：因第 2、3 項、7 至 10 項均不具有認證碼資料可變性之技術特徵的功能，且該等內容所界定者皆為習知技術，各該細部技術特徵之附加乃習知技術之簡單運用，為所屬網路身份認證方法之技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，而不具進步性。
- 四、系爭專利申請專利範圍第 4 至 6 項所界定之認證碼資料可變性，係本於認證資料集合（含複數預設認證碼）已預先約定，於使用者操作時，依伺服器端經亂數產生、排除已標記之位置指標資訊，而輸入相對應之認證碼，由伺服器端加以比對辨識使用者之身份，其技術手段顯與引證案 2 或引證案 6 有別。原告此部分主張，即無可取。
- 五、綜上所述，經逐項審查系爭專利之申請專利範圍，其中第 1 項（獨立項）及第 2、3 項、7 至 10 項（附屬項）均不具進步性，第 4 至 6 項（附屬項）具

有進步性。惟參加人當初係以申請專利範圍之全部請求項申請准予專利，則就系爭專利是否符合專利法之規定而得予專利，即應審酌所有申請專利範圍之整體技術特徵。因無從單獨將申請專利範圍第 4 至 6 項與其他不具進步性之請求項分離，參加人復未更正其說明書，減縮申請專利範圍，刪除不具進步性之獨立項，則仍應併同與第 4 至 6 項以外之請求項，就系爭專利之全案，為舉發成立之審定。