

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 99,行專訴,135
 【裁判日期】 1000303
 【裁判案由】 發明專利舉發
 【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

99年度行專訴字第135號
 100年2月10日辯論終結

原 告 神達電腦股份有限公司
 代 表 人 苗豐強
 訴訟代理人 楊祺雄律師
 賴蘇民律師
 陳怡彤律師

被 告 經濟部智慧財產局
 代 表 人 王美花（局長）
 訴訟代理人 郭偉齡
 參 加 人 劉蔡勝士

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國99年7月6日經訴字第09906059230號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就民國九十六年十一月九日第I257259號「具定位裝置之手機追蹤方法及其系統」發明專利舉發事件，應依本判決之法律見解另為適法處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告於民國94年1月31日以「具定位裝置之手機追蹤方法及其系統」向被告申請發明專利，經被告編為第94102945號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I257259號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人提出證據1之西元2004年3月中國測繪工程雜誌第13卷第1期「3G技術集成模型探討」論文資料（下稱證據1）、證據2之92年9月11日公告第90201393號「具有警示及追蹤效果之通訊裝置」新型專利案（下稱證據2）、證據3之93年5月21日公告第91214548號「個人緊急通報裝置」新型專利案（下稱證據3）、證據4之93年3月1日公告第000000000號「一種應用於具GPS功能行動終端設備間直接搜尋位置的方法」新型專利案（下稱證據4）、證據5之93年11月1日公告第92212690號「衛星定位手機」新型專利案（下稱證據5）、證據6之94年1月11日公告第92203872號「用於交通工具的無線電管控裝置」新型專利案（下稱證據6）、證據7之93年5月1日公開之第91132335號「GPS座標資料轉換系統」新型專利案（下稱證據7）、證據8之為NOKIA 6225手機的使用手冊（下稱證據8）、證據9之Dopod 575智慧型手機於手機王網站上刊登的介紹內容（下稱證據9）等為證，主張系爭專利違反專利法第22條第4項規定，對之提起舉發，案經被告審查，於99年2月6日以（99）智專三(二)04119字第09920088950號

專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、本件原告主張：

(一)有關係爭專利申請專利範圍第3、10項及其附屬項即系爭專利申請專利範圍第4、11項具有進步性部分：

- 1.系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵係關於一種具定位裝置之手機追蹤系統，利用全球衛星定位系統所得之一被追蹤端之複數個位置座標訊號，以簡訊方式將一經緯度座標值傳送給追蹤端，使達成追蹤之目的，該系統包含「一全球衛星定位系統接收模組，用以接收複數個衛星所傳來之該位置座標訊號；一中央處理單元，用以將該位置座標訊號，轉換整合成該經緯度座標值，及編碼、解碼複數個含該經緯度座標值之定位簡訊；及一全球行動通信系統通訊模組，用以傳送與接收該定位簡訊。」。系爭專利申請專利範圍第3項附屬第1項，其進一步界定該定位簡訊格式包含下列欄位「一標頭欄，填入一串特殊字元之代碼用以代表此為一特殊格式之簡訊；一狀態欄，填入一代碼用以代表相對應之狀況；一名稱欄，用以記錄一使用者的代表名稱；一電話號碼欄，用以記錄該使用者的電話號碼；一座標欄，用以記錄使用者目前所在位置之該經緯度座標值；及一偵錯碼欄，用以防止收到一傳送過程中發生錯誤之簡訊。」，上開將使用者目前所在位置之經緯度座標值直接定義於定位簡訊格式欄位中（即座標欄），為系爭專利與舉發前案得以區別之重要技術特徵所在，此一設計亦可使系爭專利可以獲致習知技術所無法預期之功效，故系爭專利申請專利範圍第3項具有進步性。
- 2.系爭專利申請專利範圍第10項係於系爭專利申請專利範圍第9項之方法項獨立項外再附加該定位簡訊格式包含「一座標欄，用以記錄該使用者目前所在位置之經緯度座標值」等欄位之技術特徵，其與系爭專利申請專利範圍第3項均具有進步性。由系爭專利申請專利範圍第3、10項及其說明書及圖式所載之內容，發明所屬技術領域中具有通常知識者由該等內容當能直接且無歧異得知，於定位簡訊格式中獨立定義一包含使用者目前所在位置經緯度座標值之座標欄欄位，即可免去使用者以人力再次輸入座標於簡訊本文中之麻煩，而系統亦能清楚、精確抓到座標，而避免習知技術將座標數據置於簡訊本文而未予以獨立於簡訊格式之座標欄位中，所導致識別不易之缺失，系爭專利可以大幅提升操作之精確度以及經濟效率。
- 3.被告僅以系爭專利申請專利範圍第3、6、10、14項所界定之「該定位簡訊格式欄位內容」之技術特徵，該「簡訊格式欄位內容」之技術手段係屬已知之習知技藝，亦為證據2、3、5、6、7之技術內容所揭露，故系爭專利申請專利範圍第3、6、10、14項仍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為由，認定系爭專利申請專利範圍第3、10項不具有進步性。惟被告並未具體指明該簡訊格式欄位內容之技術手段何以係屬已知之習知技藝，及證據2、3、5、6、7之技術內容如何已揭露系爭專利申請專利範圍第3、10項關於經緯度座標值直接定義於定位簡訊格式座標欄欄位中之技術特徵。系爭專利所解決之問題皆未見於證據2、3、5、6、7，足見系爭專利所欲解決之問題及技術內容與上開證據不同，且上開證據之技術內容亦

未促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露之技術內容組合在一起而得出系爭專利之創新發明。是系爭專利自具有進步性。

4. 被告認為證據2 係揭示「NAVI主機」（用以接收來自全球衛星定位系統之複位置座標訊號）、「防盜保全裝置」（用以將一經緯度座標值以簡訊方式傳送出去）及「電話模組」（用以傳送或接收該定位簡訊）等技術特徵，惟被告所謂用以將一經緯度座標值以簡訊方式傳送出去，應係指以簡訊內文內含「GPS 的定位資料（如經度、緯度）資訊之方式，而不同於爭專利申請專利範圍第3 、10項於定位簡訊格式欄位中直接定義座標欄之方式，故證據2 並未揭示系爭專利申請專利範圍第3 、10項定位簡訊格式欄位之附屬技術特徵，是原處分顯然有認定事實不依證據之違法。另原處分認為證據3 、5 、6 、7 關於系爭專利申請專利範圍第3 、10項所揭示之技術特徵，同於證據2 而僅謂用以將一經緯度座標值以簡訊方式傳送出，似嫌草率。是被告及原決定機關有認定事實不依證據之違法。且不符專利法第22條第4 項及被告所公告之「專利審查基準」、3.4.1 規定審查等情形。
5. 系爭專利在Short Message Service (SMS)中有獨立於訊息內文之座標欄位，不須使用者以人力再次輸入座標號碼，即能清楚、精確抓到座標，且手機使用者若打開簡訊按右鍵即出現Navigate Directly 、Show on Map 、Get Address 、Save to POI Favorite等附加應用程式。系爭專利係能改善既有物品所存在之缺失，並可克服該技術領域內之技術問題，而使產生某種新功效或增進其功效、或更具實用性，當然為熟習該項技術者非能輕易完成，具有進步性。又系爭專利申請專利範圍第3 、10項既具有進步性，則其附屬項即申請專利範圍第4 、11項乃附加其他技術特徵，自具有進步性。

(二)有關係爭專利申請專利範圍第4 、7 、11、15項具有進步性部分：

1. 被告以證據8 及證據9 為網頁資料，在網頁中通常缺乏日期可證明其公開日，縱然有日期，亦因隨時可更新變動，尚難推定該日期即為公開日等為由，認定證據8 及證據9之 網頁資料不具證據力。又證據8 係透過網際網路自諾基亞公司加拿大網站下載之使用手冊，應視為影本，復以證據8 所提供之使用手冊並非流通之刊物，亦未經我國法院、公證人或相關機構認證，且參加人未證明證據8 何時公開，亦未負舉證責任提出原本或正本以證明形式真正，是證據8 並不具證據能力。詎被告於判斷系爭專利申請專利範圍第4 、7 、11、15項是否具有進步性時，竟參酌不具證據適格之證據8 ，認為將簡訊之部份內容儲存於手機的記憶模組中，以利快速及重複使用，為系爭專利申請時一般手機之普遍功能，作為認定系爭專利申請專利範圍第4 、7 、11、15項不具進步性之理由，則被告之原處分顯然前後矛盾，而有行政程序法第111 條第7 款規定「其他具有重大明顯之瑕疵者」之無效行政處分事由。
2. 被告之上開處分理由前後矛盾之重大瑕疵，即使可以被認定為屬於瑕疵可以補正而非無效之行政處分，惟按行政程序法第114 條第1 項第2 款規定，關於違反程序或方式規定之行政處分，固得於事後記明理由而補正之，但依同法條第2 項規定，此補正僅得於訴願程序終結前為之。則被告縱就其何以認為系爭專利申請專利範圍第4 、7 、11、15項不具專利要件之具體理由，於行政訴訟階段予以陳述，惟依行政程序

法第114 條規定，實無加以審酌之必要。

- (三)有關係爭專利申請專利範圍第5、12、13項具有進步性部分：被告及訴願機關引用證據4 所揭露之步驟一、二由查詢行動終端設備發出的要求訊息，並認為要求訊息對應被舉發案之追蹤訊息。然系爭專利申請專利範圍第5、12、13項並非僅請求透過行動終端設備傳送簡短命令而向其他之行動終端設備索取位置資訊，而係具體請求應用GSM、GPS、SMS及GIS所達成之手機追蹤系統及追蹤方法，係包含有「具有特定格式之追蹤簡訊及定位簡訊以令手機之中央處理單元清楚地判斷接獲為追蹤簡訊或定位簡訊訊息，以快速地辨識並為後續之訊息應用」，是證據4 行動終端設備所傳送之簡訊，其所提供者僅為供使用者閱讀之純文字訊息，與被舉發案系爭專利方法實不相同，並無法從證據4 獲得任何被舉發案追蹤系統的教示或建議，故系爭專利申請專利範圍第5、12、13項符合進步性之要求。
- (四)有關被告於行政訴訟程序中並無提出新證據之權利部分：智慧財產案件審理法第33條規定所謂之當事人，依學說與實務多數見解，係智慧財產案件審理法第33條第2 項規定是用以補救被告就原告所提出之新證據尚未先行判斷之問題，且被告既為原處分機關，其僅能就原告新證據之主張有無理由有提出答辯義務，似無自行提出新證據之權利。且司法院98年智慧財產法律座談會認為智慧財產案件審理法第33條第1 項規定可於行政訴訟中提出新證據之當事人，僅限於原告及參加人，而不及於被告。是被告於行政訴訟中提出NOKIA 2100 使用手冊之網頁資料，自無法證明系爭專利不具進步性。
- (五)原告雖未對系爭專利申請專利範圍第1、2、8、9、16、17等項爭執，惟此不代表原告認同系爭專利申請專利範圍違反專利法第22條第4 項規定。縱認上開項次不具新穎性或進步性，惟法院於審查時應以系爭專利申請專利範圍每一請求項所載之發明為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷。倘法院認定系爭專利申請專利範圍部分項次有效、部份無效，為顧及原告對系爭專利申請專利範圍仍有更正之利益，法院應為撤銷原處分及訴願決定之判決等情。並聲明求為判決：1. 撤銷訴願決定及原處分。2. 被告就第94102945號「具定位裝置之手機追蹤方法及其系統」發明專利舉發事件，應做成「舉發不成立」處分。

三、被告則以：

- (一)系爭專利申請專利範圍共有17項，其中第1 項及第9 項為獨立項，其餘為附屬項。被告認定系爭專利第1 項至第17項均違反專利法第22條第4 項規定，而原告並未主張系爭專利申請專利範圍第1、2、8、9、16、17項未違反專利法第22條第4 項之規定，足見原告認同被告認定系爭專利申請專利範圍第1、2、8、9、16、17項違反專利法第22條第4 項規定之事實。
- (二)在系爭專利申請專利範圍第1、2 項違反專利法第22條第4 項規定前提下，系爭專利申請專利範圍第3、6、10、14項揭示「該定位簡訊格式欄位內容」之技術特徵，其中「簡訊格式欄位內容」為資料內容之定義，其技術手段係屬已知之習知技藝，亦為證據2、3、5、6、7 之技術內容所揭露，是系爭專利申請專利範圍第3、6、10、14項仍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。原告提出原證6 之MITAC SMS Location User Interface Specification 使用說明書並未載明公開日期，且其內容亦

非所屬技術領域中具有通常知識者所知悉，故原告所主張系爭專利申請專利範圍3 及10之「該定位簡訊格式欄位內容」，其定位簡訊格式（包含下列欄位：一標頭欄，填入一串特殊字元之代碼用以代表此為一特殊格式之簡訊；一狀態欄，填入一代碼用以代表相對應之狀況；一名稱欄，用以記錄一使用者的代表名稱；一電話號碼欄，用以記錄該使用者的電話號碼；一座標欄，用以記錄使用者目前所在位置之該經緯度座標值；及一偵錯碼欄，用以防止收到一傳送過程中發生錯誤之簡訊）中之「座標欄位」，其內容即為利用全球衛星定位系統所得之經緯度座標值，亦為一單純數字資料。而原告主張系爭專利申請專利範圍第3 及10項之「座標欄位」具有不須使用者以人力再次輸入該座標值數字之技術功效，此無法由其說明書及圖式揭露的內容所支持，並不足採。

(三)系爭專利申請專利範圍第4 、7 、11、15項揭示「該代表名稱是由該使用者預先輸入儲存在一手機之一記憶模組中，用以代表該手機。」之技術特徵，已揭露於證據8 、9 之網頁資料，縱證據8 、9 為網頁資料尚難採證，惟將簡訊之部分內容儲存於手機之記憶模組，乃一般手機之SIM 卡所具有之記憶功能，以提供存放通訊錄資料及簡訊內容中，以利快速及重覆使用，為系爭專利申請當時一般手機所具有之基本功能，此有手機型號NOKIA 2100 之使用手冊之資料可稽（網址：http://ndsl.nokia.com/phones/files/ges/guides/Nokia_2100_UG_en.pdf），足見上開技術特徵為系爭專利申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成。另系爭專利申請專利範圍第5 項所依附申請專利範圍外之技術特徵為「該定位簡訊需由被允許之追蹤端發出一追蹤簡訊得之」、系爭專利申請專利範圍第12項所依附申請專利範圍外之技術特徵為「該追蹤端需為一記憶模組中記錄之可允許追蹤之電話號碼」、系爭專利申請專利範圍第13項所依附申請專利範圍外之技術特徵為「該追蹤端在得到該被追蹤端之定位簡訊前，需先發送一追蹤簡訊得到被追蹤端之同意後，始可追蹤。」，上開技術特徵均為證據4 說明書第7 頁至第8 頁步驟一、二及其申請專利範圍第1 項至第5 項所揭露。至「GSM（全球行動通信系統）」、「全球衛星定位（GPS）」及「地理資訊系統（GIS）」等技術內容，與其如何整合運作之技術內容，已於證據2 、3 、5 、6 、7 所揭露，故結合證據2 、3 、4 、5 、6 、7，足以證明系爭專利申請專利範圍第5 、12、13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。是系爭專利違反核准審定時應適用之專利法第22條第4 項規定，被告所為舉發成立之處分自無違誤等語，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。

四、參加人部分：

本件參加人經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為陳述或說明。

五、參酌前揭當事人之陳述，可知本件主要爭點乃為：

- (一)證據1 結合證據6 或證據1 、舉發證據6 結合其他舉發證據可否證明系爭專利申請專利範圍第3及10不具進步性？
- (二)系爭專利申請專利範圍第4 、5 、7 、11及15項是否具進步性？被告機關於行政訴訟程序中是否可提新證據？
- (三)系爭專利附屬項第5、12、13項是否具有進步性？

六、得心證之理由：

- (一)按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，固為專利法第21條暨第22條第

1 項前段所規定。惟發明如「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」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第22條第4項所明定。

(二)查本件原告前於94年1 月31日以「具定位裝置之手機追蹤方法及其系統」向被告申請發明專利，經被告編為第94102945號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I257259號專利證書。依系爭專利說明書所載，系爭專利之創作內容主要係揭示一種具定位裝置之手機追蹤方法及其系統，係將被追蹤端於全球衛星定位系統(Global Positioning System, GPS)定位下之座標位置，透過短訊息服務(SMS, Short Message Service)簡訊，將其經緯度座標值傳送至追蹤端之智慧型手機，解析簡訊內容後，再將此經緯度座標值套用在地理資訊系統(GIS, Geographic Information System)上，即可得知對方所在之位置。就上開創作內容，原告系爭專利申請專利範圍總計為17項，分別為：「1.一種具定位裝置之手機追蹤系統，利用全球衛星定位系統所得之一被追蹤端之複數個位置座標訊號，以簡訊方式將一經緯度座標？傳送給追蹤端，使達成追蹤之目的，該系統包含：一全球衛星定位系統接收模組，用以接收複數個衛星所傳來之該位置座標訊號；一中央處理單元，用以將該位置座標訊號，轉換整合成該經緯度座標值，及編碼、解碼複數個含該經緯度座標值之定位簡訊；及一全球行動通信系統通訊模組，用以傳送與接收該定位簡訊。」、「2.如申請專利範圍第1 項所述之具定位裝置之手機追蹤系統，其中該系統還包含：一輸入模組，用以接收一使用者之複數個設定；一顯示模組，用以在一手機上顯示該經緯度座標值；及一記憶模組，用以紀錄接收之複數則簡訊。」、「3.如申請專利範圍第1 項所述之具定位裝置之手機追蹤系統，其中該定位簡訊格式包含下列欄位：一標頭欄，填入一串特殊字元之代碼用以代表此為一特殊格式之簡訊；一狀態欄，填入一代碼用以代表相對應之狀況；一名稱欄，用以記錄一使用者的代表名稱；一電話號碼欄，用以記錄該使用者的電話號碼；一座標欄，用以記錄使用者目前所在位置之該經緯度座標值；及一偵錯碼欄，用以防止收到一傳送過程中發生錯誤之簡訊。」、「4.如申請專利範圍第3 項所述之具定位裝置之手機追蹤系統，其中該代表名稱是由該使用者預先輸入儲存在一手機之一記憶模組中，用以代表該手機。」、「5.如申請專利範圍第1 項所述之具定位裝置之手機追蹤系統，其中該定位簡訊需由被允許之追蹤端發出一追蹤簡訊得之。」、「6.如申請專利範圍第5 項所述之具定位裝置之手機追蹤系統，其中該追蹤簡訊包含下列欄位：一標頭欄，填入一串特殊字元之代碼用以代表此為一特殊格式之簡訊；一狀態欄，填入一代碼用以代表相對應之狀況；一名稱欄，用以記錄一使用者的代表名稱；一電話號碼欄，用以記錄該使用者的電話號碼；及一偵錯碼欄，用以防止收到一傳送過程中發生錯誤之簡訊。」、「7.如申請專利範圍第6 項所述之具定位裝置之手機追蹤系統，其中該代表名稱是由該使用者預先輸入儲存在一手機之一記憶模組中，用以代表該手機。」、「8.如申請專利範圍第1 項所述之具定位裝置之手機追蹤系統，其中該顯示模組係於一手機之一地理資訊系統(GIS,Geographic Information System) 上，顯示該座標於一地圖之位置。」、「9.一種具定位裝置之手機追蹤方法，該方法包含下列步驟：一被追蹤端接收全球衛星定位系統所傳送之一位置座標訊號；轉換位置座標訊號為一經緯度座標值；將該經緯度座標值編碼成一定位簡訊；傳

送該定位簡訊至一追蹤端；及該追蹤端取得該定位簡訊並解碼得知該被追蹤端之經緯度座標值。」、「10. 如申請專利範圍第9 項所述之具定位裝置之手機追蹤方法，其中該定位簡訊包含下列欄位：一標頭欄，填入一串特殊字元之代碼用以代表此為一特殊格式之簡訊；一狀態欄，填入一代碼用以代表相對應之狀況；一名稱欄，用以記錄一使用者的代表名稱；一電話號碼欄，用以記錄該使用者的電話號碼；一座標欄，用以記錄該使用者目前所在位置之經緯度座標值；及一偵錯碼欄，用以防止收到一傳送過程中發生錯誤之簡訊。」、「11. 如申請專利範圍第10項所述之具定位裝置之手機追蹤方法，其中該代表名稱是由該被追蹤端預先輸入儲存在一手機之一記憶模組中，用以代表該手機。」、「12. 如申請專利範圍第9 項所述之具定位裝置之手機追蹤方法，其中該追蹤端需為一記憶模組中記錄之可允許追蹤之電話號碼。」、「13. 如申請專利範圍第9 項所述之具定位裝置之手機追蹤方法，其中該追蹤端在得到該被追蹤端之定位簡訊前，需先發送一追蹤簡訊得到被追蹤端之同意後，始可追蹤。」、「14. 如申請專利範圍第13項所述之具定位裝置之手機追蹤方法，其中該追蹤簡訊包含下列欄位：一標頭欄，填入一串特殊字元之代碼用以代表此為一特殊格式之簡訊；一狀態欄，填入一代碼用以代表相對應之狀況；一名稱欄，用以記錄一使用者的代表名稱；一電話號碼欄，用以記錄該使用者的電話號碼；及一偵錯碼欄，用以防止收到一傳送過程中發生錯誤之簡訊。」、「15. 如申請專利範圍第14項所述之具定位裝置之手機追蹤方法，其中該代表名稱是由該追蹤端預先輸入儲存在一手機之一記憶模組中，用以代表該手機。」、「16. 如申請專利範圍第13項所述之具定位裝置之手機追蹤方法，當該被追蹤端收到該追蹤簡訊是由可追蹤之一手機號碼所傳來時，該定位簡訊會自動由該被追蹤端回傳。」、「17. 如申請專利範圍第9 項所述之具定位裝置之手機追蹤方法，其中該顯示模組係於一手機之一地理資訊系統(GIS, Geographic Information System) 上顯示該被追蹤端於一地圖之位置。」(參附件圖示1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6 所示)。

- (三)而本件參加人主張系爭專利違反專利法第22條第4 項規定，對之提起舉發，主要係提出證據1 之西元2004年3 月中國測繪工程雜誌第13卷第1 期「3G技術集成模型探討」論文資料、證據2 之92年9 月11日公告第90201393號「具有警示及追蹤效果之通訊裝置」新型專利案、證據3 之93年5 月21 日公告第91214548號「個人緊急通報裝置」新型專利案、證據4 之93年3 月1 日公告第000000000號「一種應用於具GPS 功能行動終端設備間直接搜尋位置的方法」新型專利案、證據5 之93年11月1 日公告第92212690號「衛星定位手機」新型專利案、證據6 之94年1 月11日公告第92203872號「用於交通工具的無線電管控裝置」新型專利案、證據7 之93年5 月1 日公開之第91132335號「GPS 座標資料轉換系統」新型專利案、證據8 之NOKIA 6225手機使用手冊、證據9 之Dopod5 75智慧型手機於手機王網站上刊登的介紹內容等為證。經被告審查後，認為證據2 至證據7 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，而訴願機關亦贊同被告前開認定，為駁回訴願之決定。原告不服，提起本件行政訴訟，惟其爭執之主要內容，分別為：(一)系爭專利請求項第3、10項及其附屬項第4、11項具有進步性(參第2 頁)；(二)系爭專利請求項第4、7、11、15項具有進步性(參第10頁)；(三)系爭專

利附屬項第5、12、13項具有進步性（參第11頁）。是本院參酌前揭所述爭點項次及原告於行政訴訟中所爭執事項，就引證案與系爭專利之比對結果，分別論述如下：

1. 證據1 結合證據6 或證據1、舉發證據6 結合其他舉發證據可否證明系爭專利申請專利範圍第3 及10不具進步性？
 - (1) 經查，本件參加人於舉發階段係以證據1 結合證據6 或證據1、舉發證據6 結合其他舉發證據，主張可以證明系爭專利申請專利範圍第3 及10不具進步性。而原處分理由及原決定則係認為單獨以證據2 至證據7 之組合，即可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，原告於行政訴訟階段並未提出不服之理由，於行政訴訟階段始提出不服之理由以為論述。原告主張系爭專利申請專利範圍第3 項、第10項所記載之內容，亦即於定位簡訊格式中獨立定義一包含使用者目前所在位置經緯度座標欄位，可免去使用者以人力再次輸入座標於簡訊本文中之不便，而系統亦能清楚、精確抓到座標，避免習知技術因將座標數據置於簡訊本文而未予以獨立於簡訊格式之座標欄位中、所導致識別不易之缺失，系爭專利可以大幅提升操作之精確度以及經濟效率，故可知系爭專利具習知技術所無法預期之功效云云；而被告機關則認為系爭專利申請專利範圍第3 項及第10項之內容屬於習知技術，亦為證據2、3、5、6、7 所揭露，故系爭專利申請專利範圍第3 項及第10為所屬技術領域中具通常知識者所能輕易完成。按證據2 乃一種具有警示及追蹤效果之通訊裝置，其利用一NAVI主機以取得GPS 衛星定位功能，且在監控車子過程中，該GPS 衛星定位系統會提供防盜保全通報功能、撞擊觸發通報功能，一旦該車輛被偷竊或發生意外事故時，可藉由該行動電話模組及通訊裝置作為車輛與客服中心之雙向溝通，可隨時追蹤車輛位置、掌握車輛狀況、即時回報、即時處理，以達到客服中心下達之指令或車主遭遇狀況時所發出之求援訊息均可獲致高度暢通性及正確性之使用，此外，證據2 另提供資料通訊裝置，可藉由TEL 喇叭及內建隱藏式麥克風，不須手持話筒便能達到使用者通話之目的，進而提升駕駛者行車之安全性（參附件圖示2-1、2-2所示）。
 - (2) 茲依證據2 說明書第8 頁第2 段至第9 頁第2 段所述，當其防盜器（33）觸發後：（一）本裝置會透過行動電話模組（22）自動通報一封簡訊及一通電話到客服中心（Call Center）（11），在防盜器（3）未解除前，該客服中心（Call Center）（9）可下達追蹤命令，並每間隔一段時間即回傳通報資訊，其中所通報的資訊包含GPS 的定位資料（如經度、緯度）、車子觸發來源…等；（二）本裝置會透過行動電話模組（22）自動通報一封簡訊到車主行動電話（12）；（三）本裝置會透過行動電話模組（22）自動通報由裝置內建之語音IC發出警告之語塊到車主家中電話（13），此功能可由前置話筒或後置話筒（8）（Handset）或無線遙控器（KeyPad）（7）設定電話號碼。另在因撞擊觸發通報或啟動SOS（呼救裝置）功能部分：係當車子行駛中，安全氣囊（32）爆發或車主（14）按下SOS（呼救裝置）（34）時，本裝置會透過行動電話模組（22）自動通報一封簡訊及一通電話到客服中心（Call Center）（11），其中所通報的資訊包含GPS 的定位資料（如經度、緯度）、車子觸發來源…等。再就 ITS SW（服務按鈕）觸發通報功能部分：係當ITS SW（服務按鈕）（10）觸發後，本裝置會透過行動電話模組（22）自動通報一封簡訊及一通電話到客服中心（Call Center）11，其中所通報的資訊包含GPS 的定位資料（如經度、緯度）、車子

- 觸發來源…等；」（參說明書第9 頁第2 段）。由上開證據2 所揭示之技術內容，可知其揭示客服中心可下達追蹤命令，並自動回傳通報資料，而該通報資料內容則包含GPS 之定位資料（如經、緯度），且該裝置會透過行動電話模組自動通報一封簡訊至客服中心，該簡訊內容包含GPS 之定位資料（如經、緯度）等，是以，證據2 雖未如系爭專利一般具體揭示申請專利範圍第3 項及第10項之簡訊格式，惟依證據2 所揭示之「透過行動電話模組自動通報一封簡訊到客服中心，其中所通報之資訊包含GPS 之定位資料（如經、緯度）」等技術特徵，可知證據2 已實質揭示系爭專利中將使用者目前所在位置經緯度座標欄欄位定義於簡訊中之技術特徵，再者，因證據2 之通報資料亦係經由系統自動產生，可知其亦具有免去使用者以人力再次輸入座標於簡訊本文中之麻煩。
- (3)另就證據5 部分，證據5 乃93年11月1 日公告第92212690號「衛星定位手機」新型專利案，其揭示一種衛星定位手機，包括有至少一微處理單元、全球衛星定位模組(GPS)、資料轉換介面、無線數據交換系統、使用者通話介面、顯示幕、鍵盤、一緊急按鍵及語音控制電路，其中，微處理器為其他電路控制及無線數據交換系統中樞，全球衛星定位模組則接收人造衛星定位座標資料並經資料轉換介面轉換給微處理器暫存，並由微處理器將座標資料及接收狀態顯示於顯示幕上；另無線數據交換系統負責對外收發無線數據交換系統通話訊息，並經該資料轉換介面轉換至微處理器中，讓微處理器透過語音控制電路將通話語音訊息播出，或藉由使用者通話介面提供免持聽筒之語音通訊功能，提供發話訊息或現場狀態監聽訊息予受話者，並於人身安全受害之緊急狀態下，藉由鍵盤或緊急按鍵壓按，讓微處理器透過無線數據交換系統發出具衛星定位資料之求救簡訊給指定之受話者（參附件圖示5-1、5-2、5-3所示）。茲依證據5 說明書第7 頁倒數第5 行至第8 頁第7 行所述，其揭示「顯示幕（60）連結至微處理器（10），以受微處理器（10）控制顯示各項通話、緊急簡訊、衛星定位座標及衛星定位狀態的資料顯示，例如：衛星定位的衛星連線數量，以讓使用者得以瞭解及配合操作。鍵盤（70）及緊急按鍵（80），連結微處理器（10），以藉由鍵盤（70）提供通話功能操作、緊急狀態操作之功能，而該緊急按鍵（80）可隱藏於鍵盤（70）以外的位置，提供使用者在緊急狀態下，以單鍵壓按方式觸動微處理器（10），以讓微處理器（10）透過資料轉換介面（30）轉換後，經由無線數據交換系統（40）傳送含有衛星定位座標資料的緊急求救簡訊給指定的受話者，讓受話者得以掌握使用者行蹤及提供資料給警方作為協尋或破案之線索。」。
- (4)如前所述，證據6 乃94年1 月11日公告第92203872號「用於交通工具的無線電管控裝置」新型專利案，其申請專利範圍第1、5、7 項分別揭露：「1.一種用於交通工具的無線電管控裝置，包括：一衛星定位系統(GPS) 接收模組，用以接收一衛星定位資料；一行動通訊(GSM) 收發模組，用以無線電傳送及接收用於管控一交通工具的管控資料；一非依電性記憶體，用以儲存管制該交通工具的管控股式碼；一微控制器，其電氣性連接該GPS 接收模組、該非依電性記憶體以及該GSM 收發模組，其中該微控制器用以執行該管控股式碼以處理該衛星定位資料以及該管控資料。」、「5.如申請專利範圍第1 項所述之無線電管控裝置，其中該管控股式碼用於使該微控制器執行：經由該GSM 收發模組，定時向一中控台回報該交通工具的衛星定位資料；定時將該交通工具的衛星

定位資料儲存至該無線電管轄裝置中；經由該GSM 收發模組接收及處理該管轄資料。」、「7.如申請專利範圍第1 項所述之無線電管轄裝置，其中該GSM 收發模組係用以無線電傳送及接收一簡訊(SMS)。」等技術特徵（參附件圖示6-1、6-2所示）。

(5)而證據7 係一種GPS 座標資料轉換系統，包括有一全球衛星定位裝置(GPS) 及行動電話，設於車輛之內，該全球衛星定位裝置及行動電話相互連結，以藉由行動電話將全球衛星定位裝置所接收到之車輛定位之經、緯度座標資料以簡訊(MESSAGE) 方式傳送出去；一無線通訊交換機，為行動電話所繫屬之通訊服務交換機，以接收、儲存上述之簡訊資料，以及至少一座標資料轉換伺服器，設於遠端，並透過網際網路與上述無線通訊交換機連結，以接收無線通訊交換機上之行動電話之簡訊資料，並將該簡訊資料內之座標資料轉換成對應之地址資料或地圖圖像資料，並將該資料回傳至無線通訊交換機，由無線通訊交換機以簡訊資料方式傳送該資料至行動電話之顯示幕顯示。證據7 之說明書第6 頁第4 段至第7 頁第4 行揭示「本發明之GPS 座標資料轉換系統，包括有一全球衛星定位裝置及行動電話，設於車輛之內，該全球衛星定位裝置及行動電話相互連結，以藉由行動電話將全球衛星定位裝置所接收到之車輛定位之經、緯度座標資料以簡訊方式傳送出去；一無線通訊交換機，為行動電話所繫屬之通訊服務交換機，以接收、儲存上述之簡訊資料，以及；至少一座標資料轉換伺服器，設於遠端，並透過網際網路與上述無線通訊交換機連結，以接收無線通訊交換機上之行動電話之簡訊資料，並將該簡訊資料內之座標資料轉換成對應之地址資料或地圖圖像資料，並將該資料回傳至無線通訊交換機，由無線通訊交換機以簡訊資料方式傳送該資料至行動電話之顯示幕顯示，為一精簡及自動即時轉換定位座標資料之系統」等技術特徵，由上開說明內容，可知證據7 亦揭示系爭專利申請專利範圍第3 項、第10項所揭示之將使用者目前所在位置經緯度座標欄位定義於簡訊中等技術特徵。再者，證據5 及證據7 均揭示該「緊急求救」簡訊中所含有之衛星定位資料（即經、緯度座標），亦係在經由微處理器透過資料轉換介面轉換後，自動隨緊急求救簡訊產生並發送，足徵其亦可免去使用者以人力再次輸入座標於簡訊本文中之麻煩。是以，審酌上開說明，堪認證據2 至證據7 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項、第9 項不具進步性，申請專利範圍第3 項、第10項之技術特徵已為證據2、5、7 所揭露，故單獨由證據2、5、7 或證據6 結合證據2、5、7 可證明系爭專利申請專利範圍第3 項、第10不具進步性。

2. 系爭專利申請專利範圍第4、7、11及15項是否具進步性？

(1)經查，本件被告認為系爭專利申請專利範圍第4、7、11及15項不具進步性之主要理由，乃認為申請專利範圍第4、7、11及15項之技術特徵為一般手機之基本普遍功能，其所依據者即證據8（參原處分理由第(七)點）。而證據8 乃網路上搜尋而得之NOKIA 6225手機使用手冊資料，就此一網路資料之證據能力部分，被告於原處分理由第(十)點卻又認為「在網際網路上的資料多屬公開，但是要證明其公開日並非容易。因為，在網頁中通常缺乏日期可證明其公開日，縱然有日期，因網路上資料為隨時可更新變動者，尚難以推定該日期即為公開日，通常須再提出其他佐證資料才能證明其公開日期；且，被舉發人也對於證據8 及9 之真偽及可信度有意見，所以，參酌台北高等行政法院之判決見解，該證據8 及9應

不具證據力。故證據8 與其他各證據之結合亦不足以證明系爭專利的請求項7 及15不具進步性、以證據9 與其他各證據之結合，也不足以證明系爭專利的請求項8 及17不具進步性。」云云，簡言之，被告一方面認為證據8 、9 等網路資料可證明原告系爭專利申請專利範圍第4 、7 、11及15項不具進步性，一方面卻又認為證據8 、9 之網路資料因不易查證其公開日，因此不具證據力（按應為「證據能力」之誤），無法證明系爭專利申請專利範圍第7 、8 、15、17等不具進步性，被告之論述理由，顯然前後矛盾，自有未洽。

(2)按智慧財產案件審理法第33條明定：「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（第1 項）；智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由（第2 項）。」，依上開規定意旨，智慧財產專責機關（指經濟部智慧財產局）就所謂新證據既僅明定應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由，言下之意，智慧財產專責機關即無主動提出新證據，而由他造當事人就該證據之主張為有無理由之表示（98年度智慧財產法律座談會行政訴訟類提案1 參照）。本件被告就上開處分書理由論述之矛盾部分，於行政訴訟階段補充主張「第4 、7 、11及15項之技術特徵於證據8 、9 之網頁資料也已揭露，雖證據8 、9 為網頁資料尚難採證，然將簡訊的部分內容儲存於手機的記憶模組（一般手機的SIM 卡亦具有記憶功能，提供可存放通訊錄資料及簡訊內容）中，以利快速及重覆使用，此為系爭專利申請時，一般手機的基本普遍功能，亦可由下列網址（http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_210_UG_en.pdf）取得該手機(NOKIA 2100)的使用手冊得到證明。」等語（參行政答辯狀理由(三)），姑不論被告補充提出之網頁連結資料究係補強證據抑或新證據，上開資料仍屬無法確認其公開日期之網路訊息，縱認該網路訊息之公開日期確係在系爭專利申請日前，惟因此部分資料被告於原處分時並未提出，使原告就此部分資料得以表示意見，直至行政訴訟階段始行提出此一資料，參酌上開說明，自非可許。是被告就證據8 、9 之證據能力論述既有前後矛盾之處，於本院審理時提出之證據復屬新證據，本院無從審酌，自應認為系爭專利申請專利範圍第4 、7 、11及15項部分仍無從由舉發證據證明其不具進步性。

3. 系爭專利附屬項第5、12、13項是否具有進步性？

(1)查系爭專利申請專利範圍第5 項係依附於第1 項之附屬項，而申請專利範圍第12項、第13項則係依附於第9 項，解釋其申請專利範圍時，自應併同其所依附之項次一併解讀，而本件原告對於被告就系爭專利申請專利範圍第1 項、第9 項為不具進步性之認定，於本院審理時並未爭執（雖其泛稱並不認同，惟主要係主張被告就具進步性之請求項應逐一審酌，進而個別認定）。按本件被告認定系爭專利申請專利申請專利範圍第5、12、13項不具進步性之主要理由，乃證據4 說明書第7 至8 頁所揭露之步驟一及二以及其申請專利範圍第1 至5 項業已揭露系爭專利上開技術特徵，認為系爭專利申請專利範圍第5 、12及13項者乃所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術即能輕易完成。

(2)經查，證據4 乃93年3 月1 日公告之第00000000號「一種應用於具GPS 功能行動終端設備間直接搜尋位置的方法」新型專利案，證據4揭示一種應用於具GPS 功能行動終端設備間

直接搜尋位置之方法，乃係因應行動終端設備之普及，以及因此所產生之各種便利性服務，此一行動定位服務係利用用戶身邊之行動終端設備，回傳其位置資訊予行動通訊系統，以達到掌握用戶行蹤之目的，並進一步地提供用戶所需要之資訊。為提供上述服務，行動通訊系統業者往往必須準備大容量之資訊伺服器，以便儲存用戶之位置資訊，對業者而言，倘能減少不必要之資訊儲存，便可有效地降低系統之成本，是以，證據4 乃針對群組用戶間之行動定位，提出一種應用於具GPS 功能行動終端設備間直接搜尋位置之方法，其利用現有之行動通訊系統，使同一群組之用戶可使用身邊之行動終端設備以傳送簡短命令，以要求群組內其它行動終端設備直接回報其位置資訊，這些位置資訊將會儲存於行動終端設備端，無需儲存於資訊伺服器內（參附件圖示4-1 、4-2 、4-3 、4-4 、4-5 、4-6所示 ）。

(3)原告主張系爭專利附屬項第5 、12、13項並非僅請求透過行動終端設備傳送簡短命令以向其他行動終端設備索取位置資訊而已，乃具體請求應用GSM 、GPS 、SMS 及GIS 所達成之手機追蹤系統及追蹤方法，係包含有具有特定格式之追蹤簡訊及定位簡訊以使另一手機之中央處理單元清楚地判斷接獲者為追蹤簡訊或定位簡訊訊息，進而快速地辨識並為後續之訊息應用，而證據4 行動終端設備所傳送之簡訊，其所提供者僅為供使用者閱讀之純文字訊息，與系爭專利方法實不相同云云。惟查，證據4 之申請專利範圍第1 項所揭示之步驟一至四已揭示系爭專利申請專利範圍第5 項之「定位簡訊由被允許之追蹤端發出一追蹤簡訊得知」之技術特徵、系爭專利申請專利範圍第12項之「追蹤端需為一記憶體模組中記錄之可許追蹤之電話號碼」及第13項之「追蹤端再得到該追蹤端之定位簡訊前，需先發送一追蹤簡訊得到被追蹤端之同意後，使可追蹤」之技術特徵。本件被告對於原處分中認為由證據2 、3 、5 、6 或7 可證明請求項第1 、9 項不具進步性一節，於訴願階段及本院審理時既未特別爭執，而證據4 復已揭示系爭專利申請專利範圍第5 、12、13項之附屬技術特徵，是以，證據2 、3 、5 、6 或7 結合證據4 自亦可證明系爭專利申請專利範圍第5 、12、13項不具進步性。

七、綜上所述，證據2 、5 、7 或證據6 結合證據2 、5 、7 足以證明系爭專利申請專利範圍第3 項、第10項不具進步性，證據4 亦已揭示系爭專利申請專利範圍第5 、12、13項之附屬技術特徵，就上開部分而言，原處分及訴願決定所為認定並無違誤。惟就系爭專利申請專利範圍第4 、5 、7 、11及15 項 部分，被告據以認為不具進步性之證據資料其證據能力確有疑義（公開日期不明確），是以是否足以證明系爭專利申請專利範圍第4 、5 、7 、11及15項不具進步性，猶有爭議，而被告就此部分爭議既未能釐清，則其以系爭專利申請專利範圍第4 、5 、7 、11及15項不具進步性為由所為舉發成立之審定，自有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合，是原告請求撤銷訴願決定及原處分，即有理由，應予准許。又本件原告系爭專利申請專利範圍第4 、5 、7 、11及15項是否具有進步性，猶待被告機關另為審查，倘認系爭專利申請專利範圍第4 、5 、7 、11及15項具進步性，被告機關應依專利審查基準（5-1-45）規定，通知原告申復或更正，經更正申復後能克服舉發成立之理由者，才能審定「舉發不成立」，是以，原告訴請本院命被告為本件舉發不成立之處分，並未達全部有理由之程度，其此部分之請求，自不應准許，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第200條第4款、第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 3 月 3 日

智慧財產法院第一庭

審判長法官 李得灶

法官 林欣蓉

法官 汪漢卿

以上為正本係照原本作成。

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，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（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 100 年 3 月 3 日

書記官 邱于婷