

1040602 有關第 96132800 號「彈性購買遊戲點數之方法」發明專利申請事件(103 年度行專訴字第 75 號)(判決日：103.12.18)

爭議標的：進步性

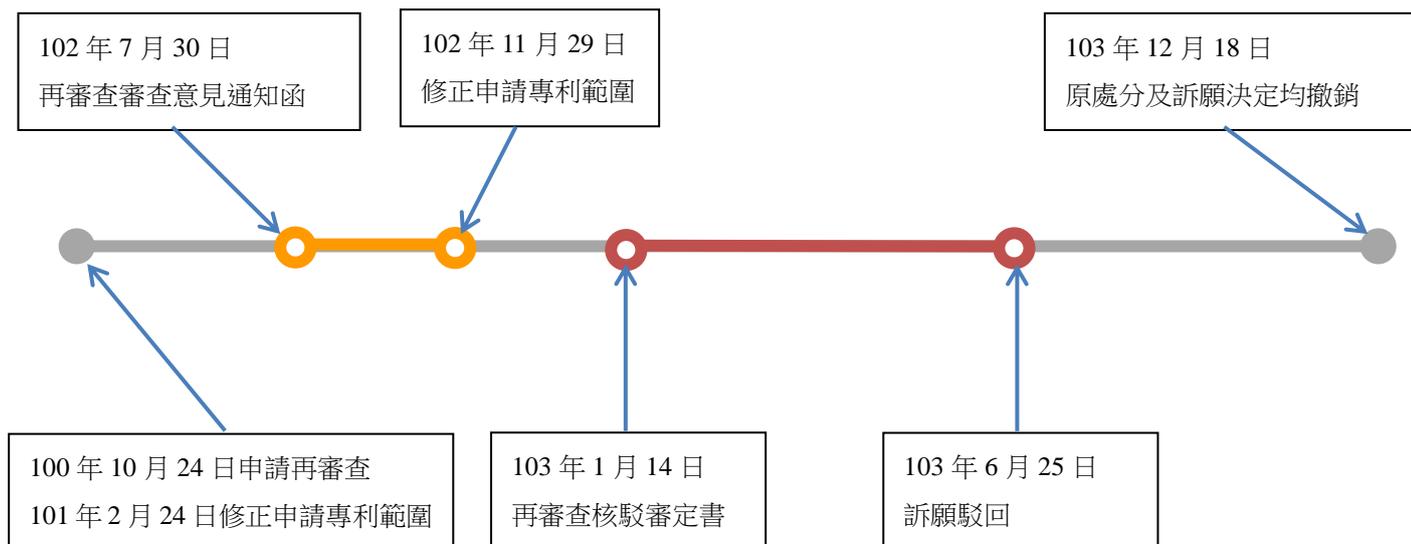
系爭專利：「彈性購買遊戲點數之方法」發明專利

相關法條：專利法(102.6.11 修正公布)第 22 條第 2 項

【判決要旨】引證 1 及 3 均僅能提供消費者購買特定金額之點數商品，縱使將引證 2 所揭示「消費者輸入指定儲值金額」技術內容，組合引證 1 及 3，考量引證 1 之識別碼及引證 3 之確認代碼等資料，均在消費者購買點數商品前，即已預先儲存於系統，且引證 2 未教示任何有關生成對應儲值金額之密碼或代碼等資料之技術內容，系爭申請專利所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之引證 1 至 3 所教示之技術內容，在將引證 1 及 3 之購買特定金額改變為購買彈性金額後，應無法同時輕易一併將引證 1 及 3 之預先儲存於系統內之密碼資料，改變為確認購買金額後，始生成密碼資料，進而達成系爭申請專利之發明目的。準此，系爭申請專利請求項 1「確認遊戲名稱與指定購買金額，其中物流伺服器更生成一儲值密碼回傳至電子裝置」技術特徵，非系爭申請專利所屬技術領域，具有通常知識者依申請前之引證 1 至 3 所能輕易完成。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告（專利申請人）前於民國 96 年 9 月 3 日以「彈性購買點數之方法」向智慧局申請發明專利，經編為第 96132800 號審查後，不予專利。原告不服，嗣於 101 年 2 月 24 日申請再審查，並提出申請專利範圍修正本及修改發明專利名稱為「彈性購買遊戲點數之方法」，經智慧局審認不具進步性，以審查意見通知函通知原告申復修正，經其於 102 年 11 月 29 日提出申復書及申請專利範圍修正本，惟仍無法克服不具進步性之核駁理由，智慧局乃於 103 年 1 月 14 日以(103)智專三(二)04206 字第 10320046010 號專利再審查核駁審定書，為本案應不予專利處分。原告不服提起訴願，經訴願決定駁回，乃提起本件行政訴訟。智慧財產法院於 103 年 12 月 18 日以 103 年度行專訴字第 75 號行政判決撤銷智慧局原處分及經濟部訴願決定，並命智慧局應為准予專利之審定。(參見下圖)



(二)系爭案請求項內容：

1. 系爭申請專利請求項1為獨立項，為一種彈性購買遊戲點數之方法，包含輸入一遊戲名稱之資料至一通路端之一電子裝置；輸入消費者之一指定購買金額至電子裝置；連線電子裝置至一物流伺服器；確認遊戲名稱與該指定購買金額，其中物流伺服器更生成一儲值密碼回傳至電子裝置，且物流伺服器更傳送儲值密碼至一驗證伺服器，以確認儲值密碼之唯一性；驗證伺服器確認該儲值密碼後，生成一管理編號，管理編號與儲值密碼再傳送至一管理資料庫，其中管理資料庫更與供應商之一服務伺服器相連，服務伺服器包含提供該服務介面；暨利用與電子裝置相連之一印表機，列印該儲值密碼予消費者。
2. 系爭申請專利請求項7為獨立項，為一種彈性購買遊戲點數與儲值之方法，包含輸入一遊戲名稱之資料至一通路端之一電子裝置；輸入消費者之一指定購買金額至電子裝置；連線電子裝置至一物流伺服器；確認遊戲名稱與指定購買金額，其中物流伺服器更生成一儲值密碼回傳至電子裝置，且該物流伺服器更傳送儲值密碼至一驗證伺服器，以確認儲值密碼之唯一性；驗證伺服器確認儲值密碼後，生成一管理編號，管理編號與儲值密碼再傳送至一管理資料庫，其中管理資料庫更與供應商之一服務伺服器相連，服務伺服器包含提供一服務介面；經由與電子裝置相連之一印表機，列印儲值密碼予消費者；消費者登入遊戲名稱之該服務介面；暨輸入儲值密碼，以轉入指定購買金額之遊戲點數。

(三)核駁證據：

1. 引證1為96年3月1日公開之我國第200709091號「商品交易預付

- 系統」專利。
2. 引證 2 為 95 年 1 月 1 日公開之我國第 200601807 號「簡訊系統儲值付費方式」專利。
 3. 引證 3 為 96 年 1 月 16 日公開之我國第 200703136 號「數位商品購買系統及其方法」專利。
- (四)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：系爭案請求項中之「確認遊戲名稱與指定購買金額，其中物流伺服器更生成一儲值密碼回傳至電子裝置」技術特徵，非為引證 1 至 3 所揭露，且其相較於引證 1 至 3 可產生不可預期之功效。

二、主要爭點及分析檢討

- (一)主要爭點：系爭案請求項 1、7 相較於引證 1 至 3 是否具進步性？
- (二)原處分認定：請求項中之「物流伺服器更傳送該儲值密碼至一驗證伺服器，以確認該儲值密碼之唯一性」的技術特徵，查引證 1 說明書第 11 頁第 12 行～第 12 頁第 19 行揭示「識別碼」是供應商所提供的任一組未使用之識別碼，雖未揭示再送至該驗證伺服器去確認唯一性，但引證 1 所揭示之識別碼係未使用的碼，可知引證 1 之識別碼亦已確認過唯一性，因此本案另送到驗證伺服器確認該儲值密碼之唯一性之技術特徵，與引證 1 相較並未有無法預期之功效存在。
- (三)判決認定：引證 1 及 3 均僅能提供消費者購買特定金額之點數商品，縱使將引證 2 所揭示「消費者輸入指定儲值金額」技術內容，組合引證 1 及 3，考量引證 1 之識別碼及引證 3 之確認代碼等資料，均在消費者購買點數商品前，即已預先儲存於系統，且引證 2 未教示任何有關生成對應儲值金額之密碼或代碼等資料之技術內容，系爭申請專利所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之引證 1 至 3 所教示之技術內容，在將引證 1 及 3 之購買特定金額改變為購買彈性金額後，應無法同時輕易一併將引證 1 及 3 之預先儲存於系統內之密碼資料，改變為確認購買金額後，始生成密碼資料，進而達成系爭申請專利之發明目的。準此，系爭申請專利請求項 1「確認遊戲名稱與指定購買金額，其中物流伺服器更生成一儲值密碼回傳至電子裝置」技術特徵，非系爭申請專利所屬技術領域，具有通常知識者依申請前之引證 1 至 3 所能輕易完成。
- (四)分析：（「儲值密碼生成時點」技術特徵是否具有進步性）

1. 系爭案之發明目的是要讓消費者彈性購買遊戲點數，因消費者的訂單(遊戲名稱與指定購買金額)內容並不固定，故系爭案第一實施例(第1圖)係安排於訂單成立後才生成儲值密碼並驗證其唯一性，而在第二實施例(第2圖)才更進一步揭露物流伺服器會依據卡片商品之資料與指定的購買金額，經運算後生成一組儲值密碼。但由請求項1、7所界定內容「確認遊戲名稱與指定購買金額，其中物流伺服器更生成一儲值密碼回傳至電子裝置」的文義，原告係請求接近於第一實施例的技術，即儲值密碼的產生方式並不特定。探究系爭案的「儲值密碼」主要之特性僅必須具有「唯一性」，只要其具有唯一性便可讓消費者事後持該組儲值密碼於他處登入供應商伺服器，進行儲值作業，性質類似習知的出貨單號、訂單編號等亦必須具唯一性，方可在資料庫中對應及查詢與該編號相關的資料或進一步操作，例如編輯、追蹤管理及出貨等。
2. 引證1所揭示的識別碼及引證3所揭示之確認代碼，對應系爭案的儲值密碼，雖均於訂單成立前已生成，但引證1已揭示識別碼必須為任一組未使用過或已更新的識別碼，故有「唯一性」；引證3則揭示識別條碼及確認代碼必須關聯到一筆商品訂單。
3. 再者，引證1又揭示消費者取得識別碼後可登入供應商提供之線上服務進行後續儲值作業；引證3揭示消費者取得確認代碼後輸入至無線通訊裝置中即可獲得該確認代碼所關聯之數位商品(如通信費用)的使用權，類似儲值作業。故引證1、3的識別碼或確認代碼用於儲值的程序與系爭案的儲值密碼相同，不因生成時點不同而有相異的程序。故引證1、3的識別碼或確認代碼，都已隱含其必須具備唯一性，否則無法關聯到該筆(儲值)訂單，因此實與系爭案的儲值密碼性質相同，縱然生成時點不同，亦能達成相同之功效。
4. 舉例而言，若僅要求儲值密碼具有**唯一性**，而不考慮儲值密碼以何種技術來產生，以最簡單的密碼產生方式例如第1筆訂單(例如A遊戲，280元)對應儲值密碼為「A00001」、第2筆訂單(例如B遊戲，735元)對應儲值密碼為「A00002」……以此類推，倘依此方式產生，則無論是於訂單成立前或後產生該組唯一的密碼，都可在資料庫中關聯到該筆訂單，其功效均可被預期。
5. 綜上所述，判決理由僅因系爭案的儲值密碼生成時點與引證案1至3之組合不同，即認定請求項1、7具有無法預期之功效而有進步性，卻未深入分析其理由為何，原告也未曾對此點有所爭執，訴訟過程

中亦未適當開示心證令兩造對此爭點進行辯論攻防，即判決令智慧局應就系爭專利申請案作成准予專利之審定(課予義務)，是否恰當？值得討論。

三、總結

(一)無法預期之功效

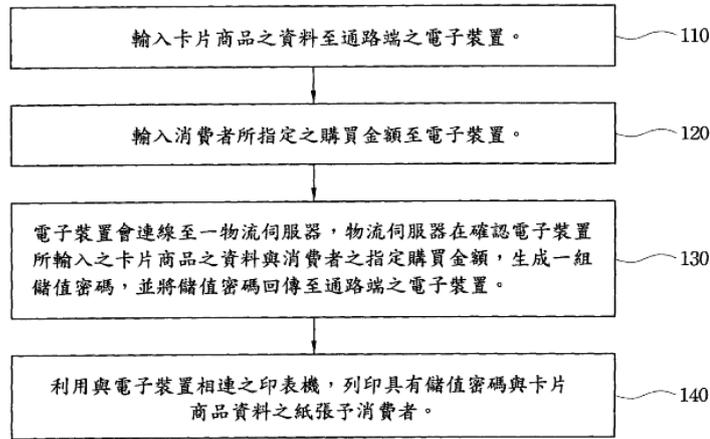
1. 習知悠遊卡儲值等係可讓消費者彈性儲值任意的金額，引證 1 至 3 均是購買非實體商品或透過電信網路儲值的技術，系爭案則是透過網路購買不特定數量遊戲點數，並無產生無法預期之功效，根據專利審查基準，若「轉用發明」僅係轉用相關技術領域的技術特徵，而未產生無法預期之功效，應認定該轉用發明能輕易完成，不具進步性。
2. 判決理由主要認為系爭案之儲值密碼生成時點與引證案有所差異，故具進步性。惟儲值密碼的本質乃唯一性，生成時點的差異並無關緊要，且亦能達成相同的功效，為所屬技術領域中的通常知識。經智慧局檢討認為該差異僅能使系爭案符合新穎性之要件，尚不足以使系爭案符合進步性之要件，但因審定書中對該通常知識之論述不足，致遭法院作成撤銷審定之判決，殊為可惜，值得智慧局檢討改進。

(二)針對原告訴之聲明中「課予義務」部分應表示反對意見

本件法院應原告之請求，令智慧局應准予專利。惟智慧局係准駁專利之專責機關，作好把關的工作係智慧局責無旁貸的責任，若果真引證案僅在儲值密碼生成時點與系爭案有差異，則該技術尚有檢索其他相關先前技術來與原引證案組合的可能性，因此智慧局同仁於訴訟時，若原告訴之聲明提出要求法院命智慧局應作成「准予專利之處分」，應當庭表示反對意見，因法院若撤銷原處分，仍有繼續檢索找到更接近的先前技術來證明系爭案不具新穎性或進步性的可能性，不宜僅依據智慧局核駁處分時所提引證資料，即逕准予專利。

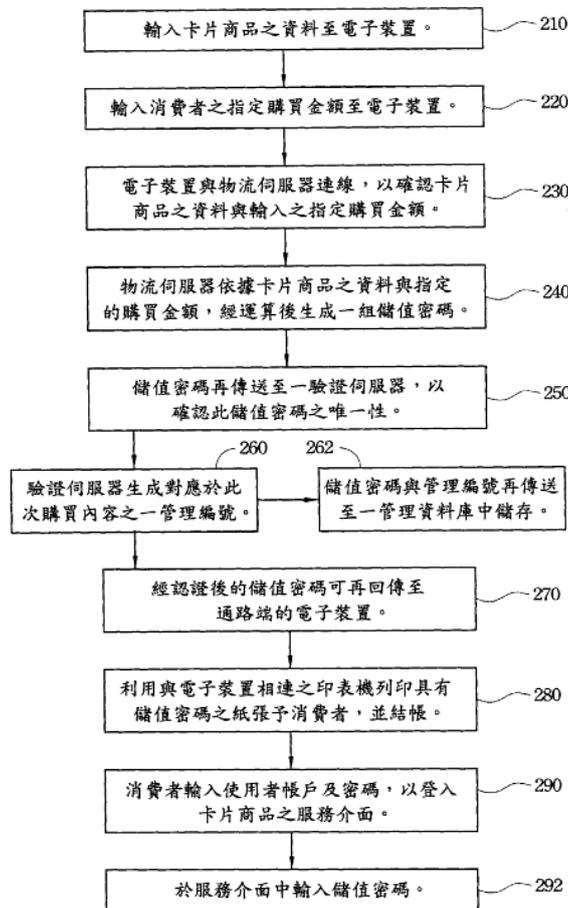
【主要圖式】：

第一實施例



第 1 圖

第二實施例



第 2 圖

