

【裁判字號】 103,行專訴,75

【裁判日期】 1031218

【裁判案由】 發明專利申請

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

103 年度行專訴字第 75 號

民國 103 年 11 月 27 日辯論終結

原 告 全家便利商店股份有限公司

代 表 人 潘進丁

訴訟代理人 李世章 律師

徐念懷 律師

彭國洋 律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花

訴訟代理人 許立穎

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國 103 年 6 月 25 日經訴字第 10306105980 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原處分及訴願決定均撤銷。

被告應就申請第 96132800 號「彈性購買遊戲點數之方法」發明專利申請案作成准予專利之審定。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：

原告前於民國 96 年 9 月 3 日以「彈性購買點數之方法」向被告申請發明專利，其申請專利請求項計 21 項，經被告編為第 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」，經被告審查，以 102 年 7 月 30 日(102)智專三(二)04206 字第 70221008150 號審查意見通知函，敘明不准專利理由。原告復於 102 年 11 月 29 日提出申復書及本案申請專利範圍修正本，修正後申請專利請求項共 13 項（下稱系爭申請專利），經被告依其 102 年 11 月 29 日申復理由及專利範圍修正本併原申請資料審查，以 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（下稱原處分），原告不服提起訴願，經濟部於 103 年 6 月 25 日以經訴字第 10306105980 號決定駁回。原告不服原處分及訴願決定，遂向本院提起行政訴訟（見本院卷第 7 頁）。

貳、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，暨請求命被告作成准予專利之處分，並主張略以：

一、比對系爭申請專利請求項 1 與引證案具進步性：

- (一)引證 1 非系爭申請專利所指之遊戲點數，且引證 1 僅輸入供應商資料與消費金額，其與系爭申請專利輸入遊戲名稱及消費者指定之金額有別。引證 1 未揭露系爭申請專利之儲值密碼及透過驗證伺服器驗證之技術，亦未揭露生成管理編號部分之技術特徵。引證 1 所輸出係供應商基本資料、產品資訊及其識別碼，而系爭申請專利所指為儲值密碼。職是，無法經引證 1 而思及系爭申請專利請求項 1 之技術特徵，故具進步性。
- (二)引證 2 非系爭申請專利所指之遊戲點數，且採語音操作模式，其與系爭申請專利輸入遊戲名稱資料至電子裝置及彈性儲值之技術特徵相異。引證 2 未揭露系爭申請專利之連線電子裝置至物流伺服器，繼而由物流伺服器傳送儲值密碼至驗證伺服器，以確認儲值密碼之唯一性，並形成管理編號，暨列印儲值密碼等技術特徵。準此，無法經引證 2 而思及系爭申請專利請求項 1 之技術特徵，故具進步性。
- (三)引證 3 非系爭申請專利所指之遊戲點數，亦無法彈性購買。引證 3 未揭露連線電子裝置至物流伺服器、經驗證伺服器驗證密碼唯一性之技術手段，並生成管理編號之技術特徵。參諸引證 3 所列印為確認條碼，其與系爭申請專利所指之儲值密碼有別。職是，無法經引證 3 而思及系爭申請專利請求項 1 之技術特徵，故具進步性。

二、比對系爭申請專利請求項 7 與引證案具進步性：

- (一)引證 1 非系爭申請專利所指之遊戲點數，且引證 1 僅輸入供應商資料及消費金額，其與系爭申請專利之輸入遊戲名稱及消費者指定金額有別。引證 1 未揭露系爭申請專利之儲值密碼、透過驗證伺服器驗證之技術、生成管理編號及消費者登入遊戲名稱之服務介面，暨輸入儲值密碼，以轉入購買金額之遊戲點數等技術特徵。引證 1 所輸出係供應商基本資料、產品資訊及其識別碼，而系爭申請專利所指為儲值密碼。職是，無法經引證 1 而思及系爭申請專利請求項 7 之技術特徵，故具進步性。
- (二)引證 2 非系爭申請專利所指之遊戲點數，且採語音操作模式，與系爭申請專利輸入遊戲名稱資料至電子裝置及彈性儲值之技術特徵相異。引證 2 均未揭露系爭申請專利連線電子裝置至物流伺服器、物流伺服器傳送儲值密碼至驗證伺服器，以確認儲值密碼之唯一性、生成管理編號，列印儲值密碼、消費者登入遊戲名稱之服務介面，暨輸入儲值密碼，以轉入購買金額之遊戲點數之技術特徵。職是，無法透過引證 2 而思及系爭申請專利請求項 7 之技術特徵，故具進步性。
- (三)引證 3 非系爭申請專利所指之遊戲點數，亦無法彈性購買。引證 3 均

未揭露連線電子裝置至物流伺服器、經驗證伺服器驗證密碼唯一性之技術手段、生成管理編號及消費者登入遊戲名稱之服務介面，暨輸入儲值密碼，以轉入購買金額之遊戲點數之技術特徵。而引證 3 所輸出為確認條碼，亦與系爭申請專利所指之儲值密碼有別。職是，無法透過引證 3 而思及系爭申請專利請求項 7 之技術特徵，故具進步性。

三、系爭申請專利與引證案有反向教示之地位：

- (一)引證 1 教示之內容為供應商提供消費金額及面額，其與系爭申請專利欲解決消費者彈性指定購買金額之技術手段相反，是引證 1 未揭露系爭申請專利之彈性購買遊戲點數之技術特徵，且所揭露者為固定金額商品之反向技術手段，系爭申請專利所屬技術領域之具通常知識者，無法藉參酌引證 1 而得知系爭申請專利之技術內容。
- (二)引證 2 所揭露者雖係小額簡訊預付儲值金額之方式，惟消費者於儲值時無從預見其所發出之簡訊數量，該儲值方式有餘額未能使用之困擾，未解決畸零點數無法使用之問題。系爭申請專利所屬技術領域中具通常知識者，難以自引證 2 得知消費者彈性指定購買金額之啟示，更遑論將其與反向教示之引證 1 進行結合。
- (三)引證 3 所揭露者為固定金額之數位商品購買方式，引證 3 與系爭申請專利欲解決消費者彈性指定購買金額之技術手段相反。系爭申請專利所屬技術領域中具通常知識者，無法參酌反向教示之引證 3 得知系爭申請專利之技術內容。

四、系爭申請專利有商業成功之事實：

原告於導入系爭申請專利後，遊戲點數之銷售有明顯增長之趨勢。以 101 年為例，某遊戲商品之彈性點數購買，銷售額業為固定面額銷售額 3 倍，相較於傳統固定面額點數之購買，消費者顯偏好彈性點數之購買方式，絕非銷售技巧或廣告宣傳所能達成之效果。職是，就同一遊戲彈性購買點數之銷售額，遠逾固定面額之銷售額，系爭申請專利具商業成功之因素，具有進步性。被告未賦予原告面詢機會，原告前於 102 年 11 月 29 日提出申復，並於申復書內表明系爭申請專利具有商業成功因素，因礙於營業秘密，無法以書面方式提供相關資料，遂申請面詢機會。詎被告均未審酌系爭申請專利具備商業成功因素，逕行核駁系爭申請專利，原處分有違法或不當情事。

參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

一、系爭申請專利不符彈性購買技術：

- (一)原告固主張請求項之彈性購買之技術特徵，可解決畸零點數無法利用之問題云云。然系爭申請專利說明書第 5 頁發明內容僅定義系爭申請專利發明之目的，並未提及畸零點數如何利用之手段。參諸系爭申請專利請求項 1 及 7 僅界定消費者依序輸入商品名稱及購買金額後，倘需購買他商品，依系爭申請專利請求項 1 及 7 所界定之步驟，應另輸

入商品名稱後再輸入購買金額。職是，系爭申請專利請求項 1 及 7 之購買與交易方式，僅為社會大眾之相關消費模式，並無原告所稱彈性購買，並解決畸零點數無法利用之技術功效。

(二)引證 2 揭示相關消費者可輸入需要之小額預付簡訊儲值金額，原告雖辯稱引證 2 之相關消費者於儲值時，無從預見其所發出之簡訊數量而有餘額或畸零點數未能使用之困擾云云。然系爭申請專利為線上遊戲之預付型消費，原告未舉證為何系爭申請專利得使相關消費者預見未來遊戲點數之使用量。況習知之固定面額，依商業習慣有多種面額，提供相關消費者依需求混合或組合搭配購買，符合請求項文字所載之彈性購買。職是，引證 1 至 3 之組合，可證明系爭申請專利請求項 1 至 13 不具進步性。

二、系爭申請專利無商業成功因素：

原告固主張店鋪客戶及廠商銷售資料等營業秘密可證業績成長而有商業上之成功云云。然熟習該項技術者所能輕易完成時，即認定系爭申請專利不具進步性。倘兩者間之差異已明顯，可認系爭申請專利不具創作性時，即無以創作性輔助判斷之必要。因原告主張商業成功之事實，故應證明其與請求項所載發明有直接關係。而原告所主張之店鋪客戶及廠商銷售資料，僅為原告公司內部之統計資料，非客觀與公正單位查核之證據，亦非營業秘密法所稱之營業秘密，無法證明請求項 1 至 13 與先前技術相較具進步性，自無面詢之必要。

三、引證 1 至 3 之組合可證系爭申請專利請求項 1 不具進步性：

(一)就技術特徵(A)而言，系爭申請專利所定義之通路端之電子裝置，係指便利商店內設置之收銀機或多媒體資訊機(MultiMediaKiosk,MMK)設備，前述設備均屬習知之簡易型電腦設備，含 CPU 處理器、顯示器及輸入裝置，效能雖較為精簡。惟電子裝置是否放置於便利商店，不影響其網路訂購之功能。引證 1 揭示購買遊戲點數之方法，相關消費者於便利商店之通路商主機(30)輸入供應商資料及消費金額。引證 2 揭示消費者透過電話機，撥電話至電信供應商之簡訊費儲值付費語音系統，並直接經電話機輸入儲值金額。引證 2 之電話機，雖未必設置於通路端，惟輸入訂購資料之電子裝置放置於何處，並不影響其功能。引證 3 揭示相關消費者於便利商店之數位商品購買系統(10)，利用其使用者介面(16)輸入商品名稱及購買金額，完成訂購。引證 3 雖例示數位商品為通訊費產品，惟依據引證 1 之教示，可置換為線上遊戲產品。職是，引證 1 至 3 之組合揭露系爭申請專利請求項 1 之技術特徵(A)。

(二)就技術特徵(B)而言，系爭申請專利之標的雖為彈性購買遊戲點數之方法，惟請求項 1 僅界定輸入相關消費者之指定購買金額至電子裝置，且系爭申請專利說明書僅定義發明之目的。職是，僅需使相關消費者

可隨意指定購買金額，即符合系爭申請專利之彈性購買解釋。引證 1 及 3 雖須以點數卡之面額購買，惟仍可依面額隨意彈性組合成相關消費者所欲購買之點數總額。而引證 2 教示購買預付儲值商品時，可依相關消費者需求，任意輸入儲值金額，具提高消費者使用之意願功效。職是，引證 1 至 3 之組合揭露系爭申請專利請求項 1 技術特徵(B)。

(三)就技術特徵(C)而言，物流伺服器係與電子裝置經網路連線之遠端電腦設備，主要功用係接受訂單資料，繼而交付相關消費者所購買之數位商品之儲值密碼以完成交易。引證 1 揭示通路商主機(30)與系統商主機(20)互連，並交換訂單資料及儲值識別碼。引證 2 揭示消費者以電話機(10)撥電話連線至付費語音系統(30)連線，輸入儲值金額並完成交易後，付費語音系統再利用語音或簡訊，通知相關消費者本次儲值交易相關資料。引證 2 定義付費語音系統端，係指一切經營以租用電信事業之電路或頻寬連接公眾交換電話網路或行動交換電話網路，提供語音單純轉售服務之系統。引證 3 揭示數位商品購買系統(10)透過網路與遠端電腦連線，交換訂單及確認代碼資料，其中遠端電腦之功能與物流伺服器相同。準此，引證 1 至 3 之組合揭露系爭申請專利請求項 1 技術特徵(C)，且技術特徵(C)為習知之商業交易系統化或軟體化。

(四)就技術特徵(D)而言，物流伺服器與驗證伺服器未界定其具體結構，故涵蓋所有可實現其功能之電腦硬體或軟體。而儲值密碼係關聯一筆訂單，用於領取商品。引證 1 揭示通路商主機(30)與系統商主機(20)互連，並交換訂單資料及儲值識別碼。引證 1 雖未揭示驗證伺服器，惟說明書揭示識別碼須為任一組未使用過或已更新之識別碼，故引證 1 教示之識別碼必經驗證軟體驗證其唯一性，其功能相當於驗證伺服器。引證 2 揭示消費者儲值後，可產生一組儲值帳戶供身分識別，故儲值帳戶必須有唯一性，否則無法作為身分識別之用。引證 3 揭示數位商品購買系統(10)經網路與遠端電腦連線，交換訂單及確認代碼資料。確認代碼可由遠端電腦之確認機制(14)軟體即時提供。引證 3 揭示識別條碼及確認代碼須關聯一筆訂單，故不具唯一性將無法識別，關聯到何筆訂單。職是，引證 3 確認機制隱含驗證伺服器之功能。準此，引證 1 至 3 之組合揭露系爭申請專利請求項 1 技術特徵(D)，且技術特徵(D)為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。

(五)就技術特徵(E)而言，管理編號係用以關聯至一筆訂單之交易資料與流程，供資料管理之用，該資料管理方式已為申請時之通常知識。例如，身分證字號、客戶編號、申請案號、銀行帳戶或使用者帳號，均為性質相同之資料管理方式。管理編號未具其他技術性之特徵，協同運作後有助於請求項之技術性，其為習知技術之運用，且可與其他先前技術輕易結合。引證 1 揭示供應商主機提供之識別碼載入資訊資料庫，

相關消費者取得識別碼後，可登入供應商提供之線上服務介面進行後續儲值作業。引證 2 揭示相關消費者儲值後會通知消費者，再產生一組儲值帳戶供身分識別，故儲值帳戶應有唯一性，否則無法作為身分識別之用。儲存於資料庫(24)之儲值帳戶儲存帳戶資料與交易資料，其作用同管理編號。相關消費者(10)可利用儲值帳戶所關聯之使用者帳號及密碼登入簡訊系統端(20)啟用帳戶，並發送簡訊介面。引證 3 揭示確認機制產生確認代碼係儲存於近端或遠端之儲存裝置(12)，相關消費者取得確認代碼後，輸入至無線通訊裝置，可取得確認代碼所關聯之數位商品之使用權。職是，電信供應商之服務系統必會提供服務介面於相關消費者所持有之無線通訊裝置，並經儲存裝置取得確認代碼所關聯之訂單資料，繼而提供通信服務予相關消費者。引證 1 及 3 與技術特徵(E)之差異為管理編號，引證 2 揭示之儲值帳戶內儲存帳戶資料與交易資料，其作用同管理編號，故引證 1 至 3 之組合揭露系爭申請專利請求項 1 技術特徵(E)，且技術特徵(E)為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者。再者，引證 1 與引證 3 揭示電子裝置可列印儲值密碼予消費者，是引證 1 至 3 之組合，亦揭露系爭申請專利請求項 1 技術特徵(F)。

四、引證 1 至 3 之組合可證系爭申請專利請求項 7 不具進步性：

引證 1 揭示供應商主機提供之識別碼載入資訊資料庫，相關消費者取得識別碼後，可登入供應商提供之線上服務介面，進行後續儲值作業。引證 2 揭示消費者儲值後，會通知相關消費者，再產生一組儲值帳戶供身分識別，故儲值帳戶須有唯一性，否則無法作為身分識別之用。儲存於資料庫(24)之儲值帳戶用以儲存帳戶資料與交易資料，其作用同管理編號。相關消費者(10)可利用儲值帳戶所關聯之使用者帳號及密碼登入簡訊系統端(20)啟用帳戶，可查詢存入儲值帳戶之儲值金額，並發送簡訊。引證 3 揭示確認機制產生之確認代碼，係儲存於近端或遠端之儲存裝置(12)，相關消費者取得確認代碼後輸入至無線通訊裝置，可取得確認代碼所關聯之數位商品之使用權。職是，電信供應商之服務系統，會提供服務介面予相關消費者所持有之無線通訊裝置，並經儲存裝置取得確認代碼所關聯之訂單資料，繼而提供通信服務予消費者。引證 1 至 3 之組合揭露請求項 1 技術特徵(G)與(H)。技術特徵(G)、(H)與習知交易模式相較，並未產生無法預期之功效。

五、組合引證 1 至 3 可證請求項 2 至 6、8 至 13 不具進步性：

(一)系爭申請專利請求項 2 及 3 直接或間接依附於請求項 1，包含有獨立項全部技術特徵，並分別界定電子裝置係為收銀機、輸入遊戲名稱之資料至收銀機之步驟，含利用條碼掃描器刷取條碼，已見於引證 3 說明書之繳款裝置(18)可為具有條碼讀取裝置之收銀機。而系爭申請專利請求項 4 依附於請求項 2，並界定輸入遊戲名稱之資料至收銀機之

步驟，包含按下收銀機上對應於遊戲名稱之專用鍵，此為收銀機商品之通常知識。

- (二)系爭申請專利請求項 5 依附於請求項 1，並界定「MMK」，引證 3 揭示多媒體操作機臺。請求項 6 依附於請求項 5，並界定輸入遊戲名稱之資料與輸入相關消費者之指定購買金額之步驟，為操作多媒體資訊機之觸控螢幕。引證 3 揭露使用者介面(16)，含觸控式螢幕，供使用者從複數個數位商品，點選數位商品。
- (三)系爭申請專利請求項 8 及 9 直接或間接依附於請求項 7，包含其獨立項全部技術特徵，並分別界定電子裝置為收銀機、輸入遊戲名稱之資料至收銀機之步驟，包含利用條碼掃描器刷取條碼，見於引證 3 說明書之繳款裝置(18)可為具有條碼讀取裝置之收銀機。而請求項 10 依附於請求項 8，並界定輸入遊戲名稱之資料至收銀機之步驟，含按下收銀機上對應於遊戲名稱之專用鍵，此為收銀機商品之通常知識。
- (四)系爭申請專利請求項 11 依附於請求項 7，並界定「MMK」，引證 3 揭示多媒體操作機臺。而請求項 12 依附於請求項 11，並界定輸入遊戲名稱之資料與輸入相關消費者指定購買金額之步驟，為操作多媒體資訊機之觸控式螢幕。引證 3 揭露使用者介面，含觸控式螢幕，供使用者從複數個數位商品，點選數位商品。
- (五)系爭申請專利請求項 13 依附於請求項 7，並界定消費者登入遊戲名稱之服務介面，含輸入使用者帳戶、密碼及輸入指定購買金額。而引證 2 揭露儲值帳戶由一組帳號與密碼所組成，作為帳戶身分識別，使用者可重複利用固定之帳戶儲值。

六、系申請專利未產生無法預期之功效：

引證 1 至 3 均針對預付式儲值交易，如電信、線上遊戲等。解決因採用實體點數卡而產生之製作、庫存成本，如引證 1 及 3 所示，交易所衍生之安全性、便利性問題，暨點數卡面額固定或消費者無法依需求僅購買所需點數或金額，如引證 2 所示之技術問題。均與系爭申請專利所欲解決技術問題相同或類似，技術領域亦相同或相近，具有關聯性。相較請求項 1 至 12 與引證 1 至 3 所產生技術功效相較，未產生無法預期之功效。職是，引證 1 至 3 應能相互組合，證明系爭申請專利請求項 1 至 12 不具進步性。

肆、本院得心證之理由：

一、程序方面：

按訴狀送達後，原告雖不得將原訴變更或追加他訴，然經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限。被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加，行政訴訟法第 111 條第 1 項、第 2 項定有明文。原告前於 103 年 8 月 20 日向本院起訴時，其訴之聲明僅請求原處分及訴願決定均撤銷，暨訴訟費用由被告負擔

(見本院卷第 7 頁)。嗣於 103 年 11 月 27 日之言詞辯論期日，追加請求被告應作成准予專利處分之聲明(見本院卷第 84 頁)。被告無異議，並為本案之言詞辯論，視為同意追加，且本件行政訴訟兼具撤銷訴訟及課予義務訴訟之性質，故本院認為原告追加課予義務訴訟之聲明為適當，始可達保護當事人利益之必要性，揆諸前揭規定，自應准許。

二、實體方面：

(一)整理當事人爭執與不爭執事項：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第 270 條之 1 第 1 項第 3 款、第 463 條分別定有明文，行政訴訟法第 132 條準用之。職是，法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。

1.不爭執事項：

原告不服申請再審查，被告審認其違反專利法第 22 條第 2 項規定，並於 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，作成本案應不予專利之處分。原告不服提起訴願，嗣經濟部決定駁回訴願，原告向本院提起行政訴訟(見本院卷第 50 頁)。

2.主要爭執事項：

引證 1 至 3 之組合可否證明系爭申請專利請求項 1 至 13 不具進步性？職是，本院首先探討系爭申請專利及引證 1、2 及 3 之技術特徵；繼而分析比對系爭申請專利請求項與引證案；最後認定引證 1 至 3 之組合，可否證明系爭申請專利請求項 1 至 13，不具進步性，作為系爭申請專利是否應予以專利之依據(見本院卷第 50 頁)。

(二)判斷系爭申請專利之進步性：

1.適用現行專利法：

按利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，雖得依法申請取得發明專利。然發明係申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉者；或無前揭欠缺新穎性情事，而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，亦不得取得發明專利。100 年 12 月 21 日修正公布，102 年 1 月 1 日施行之專利法(下稱修正前專利法)第 21 條與第 22 條分別定有明文，均與現行法規定相同。而專利法 100 年 11 月 29 日修正之條文施行前，尚未審定之專利申請案，除同法另有規定外，適用修正施行後之規定，現行專利法第 149 條第 1 項定有明文。原告前於 96 年 9 月 3 日以系爭申請專利向被告申請發明專利，而被告為再審查核駁審定之日為 103 年 1 月 14 日，故關於系爭申請專利有無具備進步性要件之判斷，應依 102 年 6 月 11 日修正，102 年 6 月 13 日施行之專利法為斷。

2. 審查進步性之方法：

進步性之判斷以先前技術為基礎，在產業之原有技術基礎上，判斷專利申請案是否具有進步性，其重點在於專利之發明或創作與先前技術之差異，是否容易達成。在認定其差異時，應就專利申請案之發明或創作為整體判斷，而非其構成要件分別考慮之。換言之，判斷是否符合進步性要件，並非就專利申請案之發明或創作之各個構成要件，逐一與先前技術加以比較，而係就申請專利請求項之每項請求項所載發明或創作整體判斷，審視其所屬技術領域中具有通常知識之人或熟習該項技術者，是否依先前技術顯而易知，或依據申請前之先前技術所能輕易完成者。故判斷是否具備進步性，得以一份或多份引證文件組合判斷，其與新穎性採單一文件認定方式，顯有差異。

3. 本院審理本件順序：

原告主張引證 1 至 3 之組合不可證明系爭申請專利請求項 1 至 13 不具進步性等語。被告抗辯引證 1 至 3 可證明系爭申請專利請求項 1 至 13 均不具進步性云云。職是，本院審酌當事人爭點與判斷進步性之程序，首先應確定系爭申請專利與引證 1 至 13 之技術內容、特徵及範圍，作為比對與判斷進步性之基礎；繼而分析比對系爭申請專利與引證 1 至 3，探究引證 1 至 3 是否足以揭露系爭申請專利請求項 1 至 13 之技術特徵？本件所屬技術領域中具有通常知識者，是否依申請前之引證 1 至 3 技術內容所能輕易完成，以認定系爭申請專利請求項 1 至 13 有無進步性？最後判定原告起訴聲明請求訴願決定及原處分均撤銷，被告應准予系爭申請專利，有無理由。

(三) 系爭申請專利技術分析：

1. 系爭申請專利之技術內容：

系爭申請專利主要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；電子裝置連線至一物流伺服器，物流伺服器可確認遊戲名稱與該指定購買金額，並生成一儲值密碼回傳至電子裝置；最後利用與電子裝置相連之一印表機，列印儲值密碼予消費者。

2. 系爭申請專利請求項分析：

系爭申請專利前於 96 年 9 月 3 日提出申請時之請求項計 21，其中請求項 1 及 11 請求項為獨立項，其餘為附屬項。原告嗣於 100 年 5 月 17 日修正請求項、101 年 2 月 24 日修正說明書與請求項，復於 102 年 11 月 29 日修正請求項，經被告審查後認為均未超出申請時原說明書及圖式所揭露之範圍，是本件應依系爭申請專利時之原說明書、圖式、101 年 2 月 24 日說明書修正、102 年 11 月 29 日請求項修正本等內容審理。準此，102 年 11 月 29 日請求項修正本之計有 13 個請求項，其中請求項 1 及 7 獨立項，其餘為附屬項，系爭申請專利主要圖式，

如附圖 1 所示，茲依序分析系爭申請專利請求項如後。

- (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)請求項 2 至 6 為請求項 1 之附屬項，茲分別說明如後：①請求項 2 如請求項 1 所述之彈性購買遊戲點數之方法，其中電子裝置為一收銀機。②請求項 3 如請求項 2 所述之彈性購買遊戲點數之方法，其中輸入一遊戲名稱之資料至收銀機之步驟，包含利用一條碼掃描器刷取一條碼。③請求項 4 如請求項 2 所述之彈性購買遊戲點數之方法，其中輸入一遊戲名稱之資料至收銀機之步驟，包含按下收銀機上對應於該遊戲名稱之一專用鍵。④請求項 5 如請求項 1 所述之彈性購買遊戲點數之方法，其中電子裝置為一多媒體資訊機 (Multi Media Kiosk; MMK)。⑤請求項 6 如請求項 5 所述之彈性購買遊戲點數之方法，其中輸入一遊戲名稱之資料與輸入消費者之一指定購買金額之步驟為操作多媒體資訊機之一觸控螢幕。
- (3)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。
- (4)請求項 8 至 13 為請求項 7 之附屬項，茲分別說明如後：①請求項 8 如請求項 7 所述之彈性購買遊戲點數與儲值之方法，其中電子裝置為一收銀機。②請求項 9 如請求項 8 所述之彈性購買遊戲點數與儲值之方法，其中輸入一遊戲名稱之資料至收銀機之步驟，包含利用一條碼掃描器刷取一條碼。③請求項 10 如請求項 8 所述之彈性購買遊戲點數與儲值之方法，其中輸入一遊戲名稱之資料至收銀機之步驟，包含

按下收銀機上對應於遊戲名稱之一專用鍵。④請求項 11 如請求項 7 所述之彈性購買遊戲點數與儲值之方法，其中電子裝置為一多媒體資訊機(Multi Media Kiosk；MMK)。⑤請求項 12 如請求項 11 所述之彈性購買遊戲點數與儲值之方法，其中輸入一遊戲名稱之資料與輸入消費者之一指定購買金額之步驟為操作多媒體資訊機之一觸控螢幕。⑥請求項 13 如請求項 7 所述之彈性購買遊戲點數與儲值之方法，其中消費者登入遊戲名稱之該服務介面，包含輸入一使用者帳戶及密碼，暨輸入指定購買金額。

(四)引證案技術分析：

1.引證 1 技術內容：

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，公開日早於系爭申請專利申請日 96 年 9 月 3 日，可為系爭申請專利之先前技術，圖式如附圖 2 所示。引證 1 係提供一種商品交易預付系統，其具備有供應商主機(40)、系統商主機(20)及通路商主機(30)主要架構，供應商主機係提供多組識別碼予系統商主機，系統商主機再將多組識別碼載入資訊資料庫(22)，並藉由中央處理器(21)加密之，當通路商主機發送一訊號，而訊號為輸入供應商資料及消費金額資料時，系統商主機接收此訊號，並藉由中央處理器讀取資訊資料庫之任一組加密識別碼，同時解密並發送至通路商主機之資訊清單輸出裝置(31)，進而獲致識別碼之輸出動作，使消費者取得此識別碼後，可進行對應識別碼之供應商所提供之商品執行預付或儲值之功能。

2.引證 2 技術內容：

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，公開日早於系爭申請專利申請日 96 年 9 月 3 日，可為系爭申請專利之先前技術，圖式如附圖 3 所示。引證 2 為一種簡訊系統儲值付費方式，藉由付費語音系統端與簡訊系統端間之連結，使用者僅需撥電話至付費語音系統，依電話自動語音之指示，儲存預付之簡訊金額，約定儲值金額透過該付費語音系統直接併入計算於電話之通話費。

3.引證 3 技術內容：

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，公開日早於系爭申請專利 96 年 9 月 3 日，可為系爭申請專利之先前技術，圖式如附圖 4 所示。引證 3 為一種數位商品購買系統及其方法，供使用者購買一數位商品，其系統包含一儲存裝置(12)，供儲存複數個確認代碼(141)，其複數個確認代碼由位於本區或遠端之一確認機制(14)所產生；一使用者介面(16)，供顯示複數個數位商品，以提供給使用者選取其一，並依據使用者所選之數位商

品，輸出一識別條碼；暨一繳款裝置(18)，供讀取識別條碼，並經一網路與儲存裝置連結，以輸出複數個確認代碼之一，供使用者使用所選之數位商品。

(五)組合引證 1 至 3 不足證明系爭申請專利請求項 1 不具進步性：

1.系爭申請專利之發明目的：

系爭申請專利說明書第 5 頁之發明內容第 1 段記載：本發明目的是在提供一種彈性購買點數之方法，使消費者可彈性依照己身之需求，指定所要購買的金額。故系爭申請專利之發明目的，在於使得消費者可彈性指定所要購買之金額。為達成發明目的，請求項 1 除界定「輸入一遊戲名稱之資料至一通路端之一電子裝置」及「輸入消費者之一指定購買金額至電子裝置」技術特徵外，並界定「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」技術特徵。職是，系爭申請專利請求項 1 之物流伺服器於確認遊戲名稱與指定購買金額資料後，始生成儲值密碼。

2.比對系爭申請專利請求項 1 與引證 1 之技術：

- (1)引證 1 第二圖、第三圖及說明書第 11 頁第 18 行至第 12 頁第 3 行記載：當通路商人員藉由通路商主機(30)輸入裝置(32)輸入供應商資料(E10)及消費金額(E20)後，其通路商主機判斷消費金額是否等於供應商所提供之面額(E30)，顯示否者，會要求重新輸入正確之金額(E40)，倘輸入之金額與供應商所提供之面額正確或重新輸入之金額正確，通路商主機發訊至系統商主機(20)。準此，引證 1 之通路商主機所輸入之消費金額必須等於供應商所提供之面額，其通路商主機無法輸入由消費者所指定之購買金額，故系爭申請專利請求項 1「輸入消費者之一指定購買金額至該電子裝置」技術特徵，非為引證 1 所揭露。
- (2)引證 1 第二圖、第三圖、說明書第 11 頁第 13 至 15 行記載：供應商主機(40)係提供多組識別碼予系統商主機(20)，系統商主機再將多組識別碼載入資訊資料庫(22)，並藉由中央處理器(21)加密，其供應商主機所提供對應產品之識別碼，僅針對系統商主機所設定之存量，暨最低組數加以利用網際網路或任何可達傳輸下載更新或交換式儲存裝置之方式，得到更新或新增之功能。說明書第 12 頁第 3 至 13 行記載：系統商主機接收訊息時(E50)，藉由中央處理器與資訊資料庫判斷供應商主機，預先載入資訊資料庫之供應商資訊及所提供對應供應商之識別碼存量，是否正確及足夠(E60)，倘顯示否者，會要求系統商主機聯結至供應商主機，進行資訊之更新或下載，並載入系統商主機之資訊資料庫(E70)，當下載或更新完成時，其系統商主機接收下載或更新完成訊息而重新判斷。倘顯示正確，系統商主機藉由中央處理器讀取資訊資料庫，供應商所提供之任一組未使用或已更新之識別碼，並發訊

(E80)。

(3)引證 1 之識別碼等同系爭申請專利請求項 1 之儲值密碼，係由供應商主機預先提供予系統商主機而儲存至資訊資料庫，其系統商主機僅在判斷消費金額是否正確、識別碼存量是否足夠等條件後，讀取資訊資料庫之識別碼，並傳送至通路商主機(30)，此與系爭申請專利請求項 1 之儲值密碼，係於物流伺服器確認遊戲名稱與指定購買金額等資料後生成，並非預先儲存在物流伺服器內，顯屬不同。職是，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，非為引證 1 所揭露。

3.比對系爭申請專利請求項 1 與引證 2 之技術：

(1)引證 2 第 1 圖、第 2c 圖、說明書第 9 頁第 7 至 10 行記載：本發明提出之一種簡訊系統儲值付費方式，可設定為小額簡訊預付儲值金額之模式，使用者可依照個人之需求，輸入小額之預付簡訊儲值金額，更提高使用者利用簡訊系統發送簡訊之意願。說明書第 13 頁第 9 至 17 行記載：請繼續參照第 2c 圖，步驟 A 之開始，透過語音操作模組(31)要求使用者端(10)選擇一特定儲值方式（步驟 140），其中特定儲值方式包含一以特定金額儲值方式與一以電話輸入儲值金額方式之操作選項。就步驟 140 而言，使用者端選擇以電話輸入儲值金額方式，透過語音操作模組要求使用者端以電話輸入儲值金額(步驟 142)。職是，引證 2 之使用者端可直接利用電話輸入其所指定之儲值金額，故系爭申請專利請求項 1「輸入消費者之一指定購買金額至該電子裝置」技術特徵為引證 2 所揭露。

(2)引證 2 第 1 圖、第 2c 圖、說明書第 13 頁第 9 至 17 行記載及說明書第 13 頁第 17 行至第 14 頁第 1 行記載：步驟 141 及 142 完成後，透過語音操作模組(31)將該筆約定之儲值金額併入計算於該通電話通話費（步驟 150）；並傳送儲值金額訊息至帳戶單元（步驟 160）；此時透過帳戶單元(22)查詢儲值帳戶是否已暫時關閉（步驟 170），倘儲值帳戶已暫時關閉，則透過帳戶單元恢復開啟該儲值帳戶（步驟 171），並進入步驟，倘儲值帳戶並未暫時關閉，將儲值金額存入儲值帳戶（步驟 180）。引證 2 於使用者端(10)利用電話輸入儲值金額後，其系統即透過語音操作模組(31)將儲值金額傳送至帳戶單元，並存入儲值帳戶即虛擬資料庫(24)，引證 2 之系統未生成任何對應於儲值金額之密碼或代碼等相關資料回傳給使用者端，故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，非為引證 2 所揭露。

4.比對系爭申請專利請求項 1 與引證 3 之技術：

(1)引證 3 第一圖、第二圖以及說明書第 9 頁第 12 至 15 行記載：使用者可藉由使用者介面(16)之觸控式螢幕，先點選所欲購買之無線通訊預

付卡之電信廠商、並接著點選，如現正推行之某特定預付卡種類名稱、再選取一特定金額，如 500 元。職是，引證 3 之使用者藉由使用者介面所輸入之購買金額，僅能為特定金額，使用者並無法自行輸入指定之購買金額，故系爭申請專利請求項 1「輸入消費者之一指定購買金額至電子裝置」技術特徵，非為引證 3 所揭露。

(2)引證 3 第一圖、第二圖、說明書第 9 頁第 1 至 1 行記載：確認代碼 141 至 145，由多個數字及／或英文字母排列而成之一字串，用以確認並啟動與其相關聯之商品。在此實施例中，確認代碼 141 至 145，經確認機制(14)產生後，係利用批次作業或其他類似方式，儲存於儲存裝置(12)。說明書第 9 頁第 21 至 23 行記載：待繳款裝置(18)確認購買無誤後，經由任何類型網路，從儲存裝置取得一確認代碼，供使用者使用於其所選之數位商品，進而完成數位商品之購買。準此，引證 3 之確認代碼等同系爭申請專利請求項 1 之儲值密碼，經由確認機制而預先儲存於儲存裝置，其繳款裝置係在確認購買無誤後，從儲存裝置取得確認代碼，此與系爭申請專利請求項 1 之儲值密碼，係於物流伺服器確認遊戲名稱與指定購買金額等資料後生成，並非預先儲存在物流伺服器內，顯屬不同，故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，非為引證 3 所揭露。

5.比對系爭申請專利請求項 1 與組合引證 1 至 3：

(1)系爭申請專利請求項 1、引證 1 及引證 3 均在於提供消費者購買點數商品之技術內容，而引證 2 係提供消費者輸入儲值金額後直接對儲值帳戶進行儲值，即引證 2 在於提供消費者對進行帳戶儲值之技術內容，故系爭申請專利請求項 1、引證 1 至引證 3 間，分屬不同交易方式。因系爭申請專利請求項 1、引證 1 及引證 3 為購買點數商品之交易方式，而引證 2 為帳戶儲值之交易方式。

(2)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。

- (3)系爭申請專利請求項1之方法，具有提供消費者彈性購買遊戲點數之功效，而引證1及3具有提供消費者購買特定金額之點數商品之功效，且引證2僅具有提供消費者進行彈性儲值之功效，縱使組合引證1至3亦不具有提供消費者彈性購買遊戲點數之功效，故系爭申請專利請求項1相較於引證1至3，具有新功效產生。
- (4)綜上所述，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。就整體而言，系爭申請專利請求項1非為其所屬技術領域，具有通常知識者依申請前之引證1至3之技術內容所能輕易完成，故引證1至3之組合，不足以證明系爭申請專利請求項1不具進步性。

6.原處分認定有誤：

- (1)被告之原處分雖稱：引證1說明書第11頁第12行至第12頁第19行、第二圖及第三圖，揭示可輸入商品資訊及消費金額之通路端之電子裝置(30)，再連線至一物流伺服器(20)，物流伺服器會提供一識別碼回傳電子裝置，電子裝置再列印出識別碼予消費者(E90)。而引證1說明書第5頁第20至22行揭示商品可為遊戲云云。惟查系爭申請專利請求項1界定「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」。而原處分認定引證1之物流伺服器係提供一識別碼回傳至電子裝置，引證1之系統商主機僅係單純從資料庫內讀取一預存之識別碼，並回傳至通路商主機，並非確認商品資訊及消費金額等資訊後，而生成識別碼。申言之，引證1之商品金額為特定金額，其可在消費者購買前，已於資料庫內預存識別碼；反觀，系爭申請專利請求項1之消費金額由消費者彈性指定，其儲值密碼須依據遊戲名稱及指定購買金額等資料後，對應運算生成。準此，被告之原處分認定引證1揭露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」，即非可採。
- (2)被告之原處分固稱：審查意見通知函證明彈性購買點數之技術特徵，已被引證2說明書第9頁第7至10行所揭示，引證2揭示消費者針對業者提供之簡訊商品輸入指定購買金額，即直接購買實際需求之點數，揭示彈性購買點數之技術特徵。且系爭申請專利僅是每次針對一個特定商品，輸入欲購買數量之總和金額之交易方式，利用引證2之發明亦可分別與多家電信業者預購簡訊商品，系爭申請專利之彈性購買點數之技術特徵與引證2相同，差異僅是商品不同云云。然查引證2第2a圖至2c圖所示流程圖內容，引證2之使用者端於利用電話輸入儲值金額前，先輸入帳號及密碼等資料進行帳戶登入，並無輸入商

品名稱之流程步驟。參諸引證 2 之使用者端於利用電話彈性地輸入儲值金額後，其系統即將儲值金額存入使用者之儲值帳戶，並無回傳任何有關密碼或代碼等資料給使用者端，引證 2 係針對使用者帳戶直接進行彈性金額之儲值動作之交易方式。反觀系爭申請專利請求項 1 提供一種彈性購買遊戲點數之方法，其於彈性輸入購買金額後，消費者僅係取得儲值密碼以供後續之帳戶儲值動作，並非於彈性輸入購買金額後，即同時針對消費者之帳戶進行儲值動作。準此，系爭申請專利請求項 1 與引證 2 分屬不同之交易方式，故被告之原處分稱系爭申請專利與引證 2 之差異，僅是商品不同，即不可採。

(3)被告雖抗辯稱：習知之固定面額，依商業習慣仍會有多種面額供消費者依需求混合、組合搭配購買，亦符合請求項文字所載之彈性購買云云。惟查系爭申請專利請求項 1 係明確界定「輸入消費者之一指定購買金額至電子裝置」，系爭申請專利請求項 1 之購買金額，由消費者指定，縱使習知點數商品之供應商同時提供多種不同購買金額予消費者依需求進行選擇購買，其購買金額仍係由供應商預先指定，而非由消費者指定，實難謂系爭申請專利請求項 1「輸入消費者之一指定購買金額至電子裝置」技術特徵屬習知點數商品之商業交易習慣。職是，被告所述，即不足為憑。

(4)被告固抗辯稱：引證 1 至 3 均為購買遊戲點數或電信費等非實體商品儲值型交易，為透過網路／便利商店交易之技術內容。引證 2 教示可依需求以小額儲值消費，故引證 1 至 3 之組合可證明系爭申請專利請求項 1 至 13 不具進步性云云。然查系爭申請專利申請時之習知實體化點數商品與引證 1 及 3 之虛擬化點數商品，均在消費者購買前預先生成密碼或代碼等資料，而實體化點數商品預先列印於商品，虛擬化點數商品則預先儲存在資料庫，其與系爭申請專利請求項 1 於確認遊戲名稱與指定購買金額等資料後，始生成儲值密碼之技術特徵不同，且引證 2 僅教示可依消費者所自行指定之金額，彈性進行儲值，未教示任何有關生成密碼或代碼等資料之技術內容，難謂組合引證 1 至 3 可輕易得知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該電子裝置」技術特徵，進而達成系爭申請專利之發明目的。職是，被告之抗辯，即不可採。

(六)組合引證 1 至 3 不足以證明請求項 2 至 6 不具進步性：

系爭申請專利請求項 2 至 6 為直接或間接依附於請求項 1 之附屬項，除包含系爭申請專利請求項 1 之所有技術特徵以外，並個別進一步界定其附屬技術特徵。引證 1 至 3 之組合不足以證明系爭申請專利請求項 1 不具進步性，已如前述，故引證 1 至 3 之組合無法證明系爭申請專利請求項 2 至 6，不具進步性。

(七)組合引證 1 至 3 不足證明系爭申請專利請求項 7 不具進步性：

1.系爭申請專利之發明目的：

為達成系爭申請專利之發明目的，使相關消費者可彈性指定所要購買之金額，系爭申請專利請求項 7 除界定「輸入一遊戲名稱之資料至一通路端之一電子裝置」及「輸入消費者之一指定購買金額至該電子裝置」技術特徵外，並界定「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，且物流伺服器傳送儲值密碼至一驗證伺服器，以確認儲值密碼之唯一性」技術特徵。職是，系爭申請專利請求項 7 之物流伺服器於確認遊戲名稱與指定購買金額等資料後，始生成儲值密碼。

2.比對系爭申請專利請求項 7 與引證 1 之技術：

- (1)參諸引證 1 第二圖、第三圖及說明書第 11 頁第 18 行至第 12 頁第 3 行記載之內容，可知引證 1 之通路商主機(30)所輸入之消費金額，必須等於供應商所提供之面額，其通路商主機無法輸入由消費者所指定之購買金額，故系爭申請專利請求項 7「輸入消費者之一指定購買金額至電子裝置」技術特徵，非為引證 1 所揭露。
- (2)參諸引證 1 第二圖、第三圖、說明書第 11 頁第 13 至 15 行記載及說明書第 12 頁第 3 至 13 行記載，可知引證 1 之識別碼等同系爭申請專利請求項 7 之儲值密碼，由供應商主機(40)預先提供予系統商主機(20)而儲存至資訊資料庫(22)，其系統商主機僅在判斷消費金額是否正確及識別碼存量是否足夠等條件後，讀取資訊資料庫之識別碼並傳送至通路商主機，此與系爭申請專利請求項 7 之儲值密碼，係於物流伺服器確認遊戲名稱與指定購買金額等資料後始生成，並非預先儲存在物流伺服器，顯屬不同。準此，系爭申請專利請求項 7「確認遊戲名稱與指定購買金額，其中物流伺服器生成一儲值密碼回傳至電子裝置」技術特徵，非為引證 1 所揭露。

3.比對系爭申請專利請求項 7 與引證 2 之技術：

- (1)由引證 2 第 2c 圖、說明書第 9 頁第 7 至 10 行記載及說明書第 13 頁第 9 至 17 行記載之內容，可知引證 2 之使用者端(10)可直接利用電話輸入其所指定之儲值金額。準此，故系爭申請專利請求項 7「輸入消費者之一指定購買金額至電子裝置」技術特徵，為引證 2 所揭露。
- (2)由引證 2 第 1 圖、第 2c 圖、說明書第 13 頁第 9 行至第 14 頁第 1 行記載，可知引證 2 於使用者端利用電話輸入儲值金額後，其系統即透過語音操作模組(31)將儲值金額傳送至帳戶單元(22)，並存入儲值帳戶即虛擬資料庫(24)，引證 2 之系統未生成任何對應於儲值金額之密碼或代碼等相關資料回傳給使用者端。職是，系爭申請專利請求項 7「確認遊戲名稱與指定購買金額，其中物流伺服器生成一儲值密碼回傳至電子裝置」技術特徵，非為引證 2 所揭露。

4.比對系爭申請專利請求項 7 與引證 3 之技術：

(1)由引證3第一圖、第二圖以及說明書第9頁第12至15行記載，可知引證3之使用者藉由使用者介面(16)所輸入之購買金額僅能為特定金額，使用者無法自行輸入指定之購買金額。職是，系爭申請專利請求項7「輸入消費者之一指定購買金額至電子裝置」技術特徵，非為引證3所揭露。

(2)由引證3第一圖、第二圖、說明書第9頁第1至5行記載及說明書第9頁第21至23行記載，可知引證3之確認代碼等同系爭申請專利請求項7之儲值密碼，係經由確認機制(14)而預先儲存於儲存裝置(12)，其繳款裝置(18)在確認購買無誤後，從儲存裝置取得確認代碼，此與系爭申請專利請求項7之儲值密碼，係於物流伺服器確認遊戲名稱與指定購買金額等資料後而生成，並非預先儲存在物流伺服器內，顯屬不同。準此，系爭申請專利請求項7「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3所揭露。

5.比對系爭申請專利請求項7與組合引證1至3：

(1)系爭申請專利請求項7、引證1及引證3均在於提供消費者購買點數商品後，進行儲值之二階段交易方式之技術內容，而引證2係提供消費者輸入儲值金額後，直接對儲值帳戶進行儲值，引證2在於提供消費者直接對帳戶儲值進行儲值之交易方式之技術內容，故系爭申請專利請求項7、引證1至3間，分屬不同交易方式，系爭申請專利請求項7、引證1及引證3為購買點數商品後進行儲值之交易方式，引證2為帳戶直接儲值之交易方式。

(2)引證1及3均僅能提供消費者購買特定金額之點數商品後，進行儲值之技術內容，縱使將引證2所揭示消費者輸入指定儲值金額技術內容，並組合引證1及3，然考量引證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。申言之，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7「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，實非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所能輕易完成。

(3)系爭申請專利請求項7之方法，具有提供消費者彈性購買遊戲點數，並進行儲值之功效，而引證1及3具有提供消費者購買特定金額之點數商品，並進行儲值之功效，且引證2僅具有提供消費者進行彈性儲

值之功效，縱使組合引證 1 至 3 不具有提供消費者彈性購買遊戲點數之功效，故系爭申請專利請求項 7 相較於引證 1 至 3，具有新功效產生。準此，系爭申請專利請求項 7「確認遊戲名稱與指定購買金額，其中物流伺服器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。是系爭申請專利請求項 7 非為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之引證 1 至 3 之技術內容所能輕易完成，故引證 1 至 3 之組合，不足證明系爭申請專利請求項 7 不具進步性。

(八)組合引證 1 至 3 不足證明請求項 8 至 13 不具進步性：

系爭申請專利請求項 8 至 13 為直接或間接依附於請求項 7 之附屬項，除包含系爭申請專利請求項 7 之所有技術特徵外，並個別進一步界定其附屬技術特徵。引證 1、2 與 3 之組合不足以證明系爭申請專利請求項 7 不具進步性，已如前述，故組合引證 1 至 3，無法證明系爭申請專利請求項 8 至 13 不具進步性。

伍、本判決結論：

綜上所述，本院以系爭申請專利請求項 1 至 13 與引證 1 至 3 之組合進行分析比對，認定引證 1 至 3 之組合，無法證明系爭申請專利請求項 1 至 13 不具進步性。原處分雖以系爭申請專利違反專利法第 22 條第 2 項規定，作成不予專利之審定，然有未洽，訴願機關為駁回之決定，亦有未合。原告執以指摘，為有理由，且案件事證明確。職是，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，暨被告應就系爭專利申請作成准予專利之審定為有理由，應予准許。

陸、毋庸審究部分之說明：

因本件事證已明，已足以命被告作成原告所申請內容之行政處分，故兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，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、第 200 條第 3 款，判決如主文。

中 華 民 國 103 年 12 月 18 日

智慧財產法院第一庭

審判長法官 陳忠行

法官 李維心

法官 林洲富

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）。

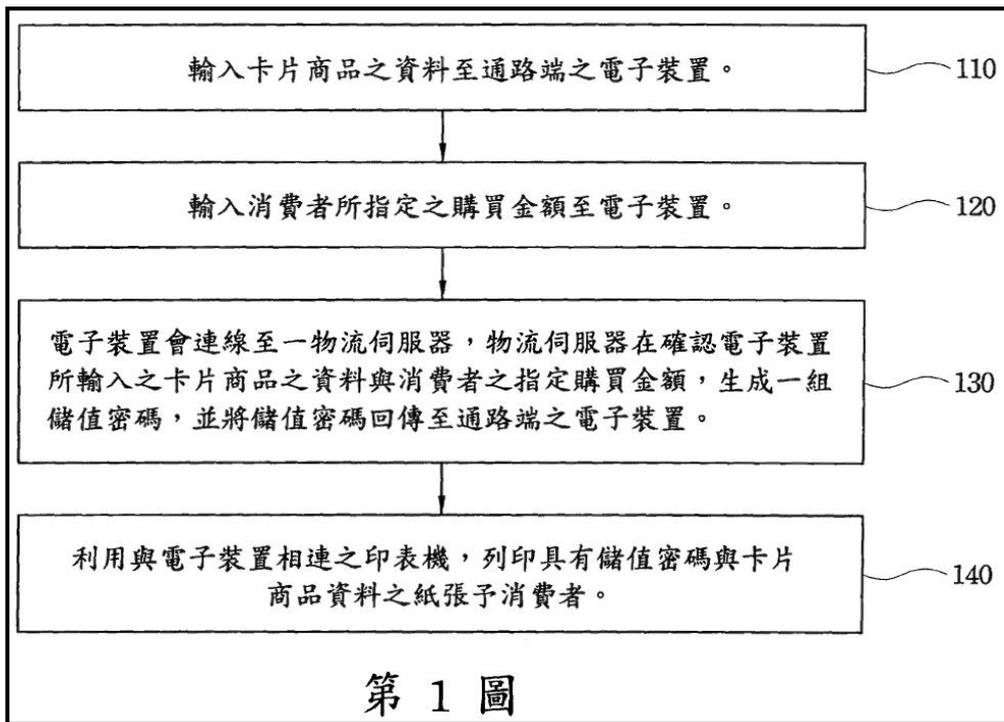
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第 241 條之 1 第 1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第 1 項但書、第 2 項）。

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。	

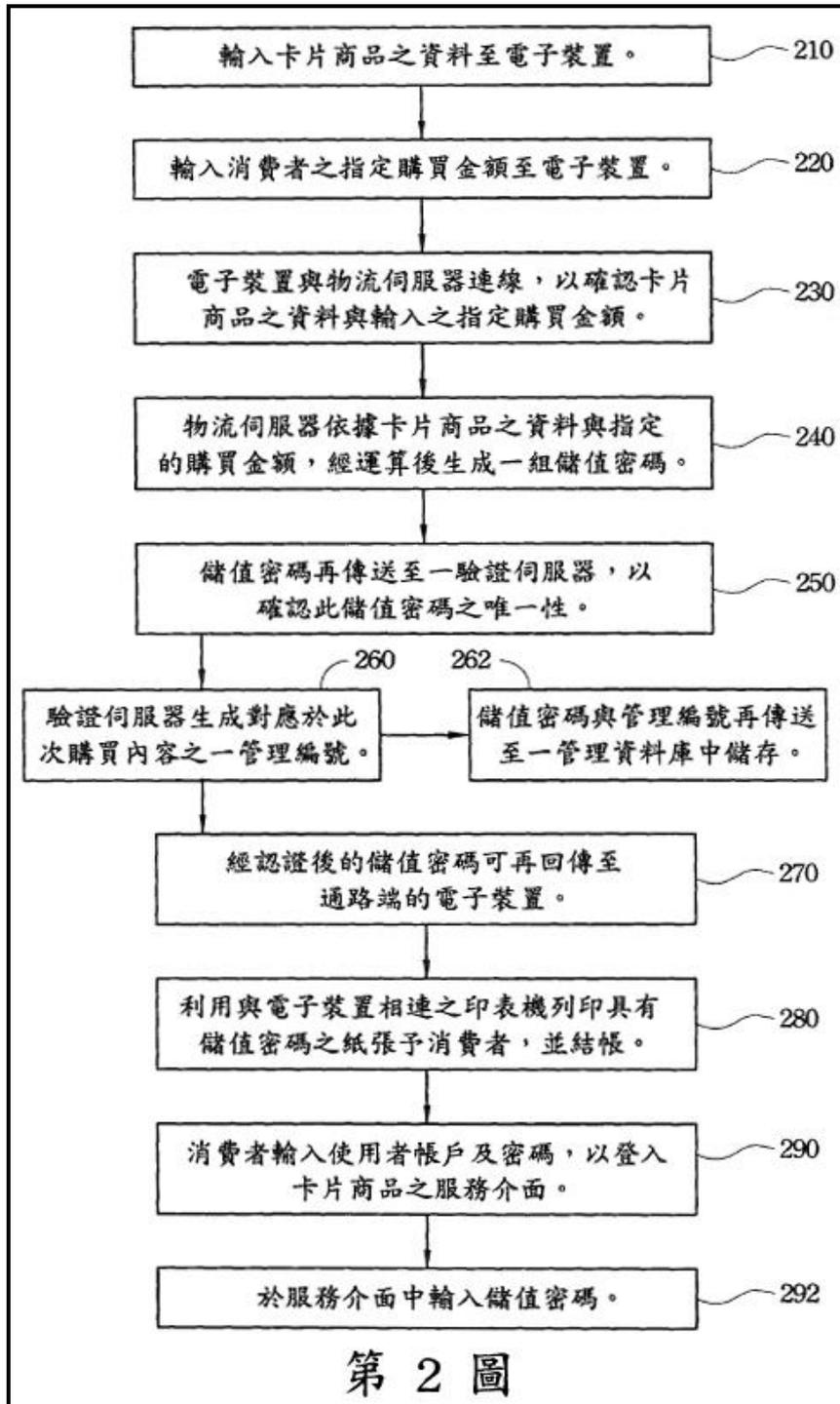
中 華 民 國 103 年 12 月 18 日
 書記官 蔡文揚

附圖 1：系爭申請專利主要圖式

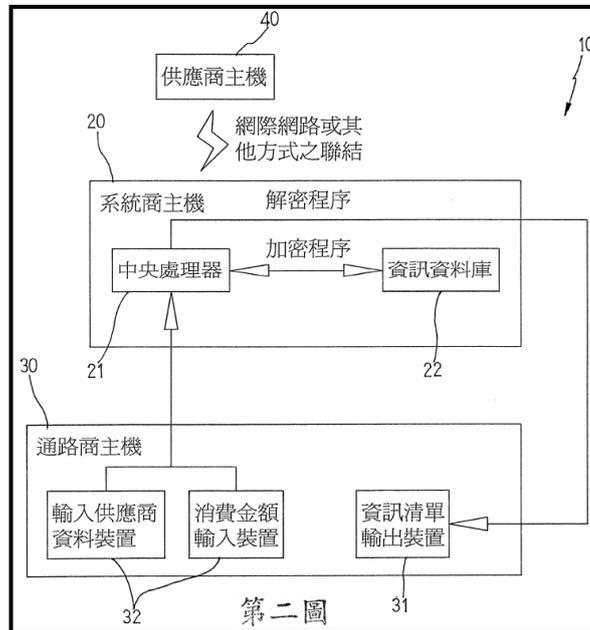
第 1 圖為其彈性購買點數之方法的流程圖



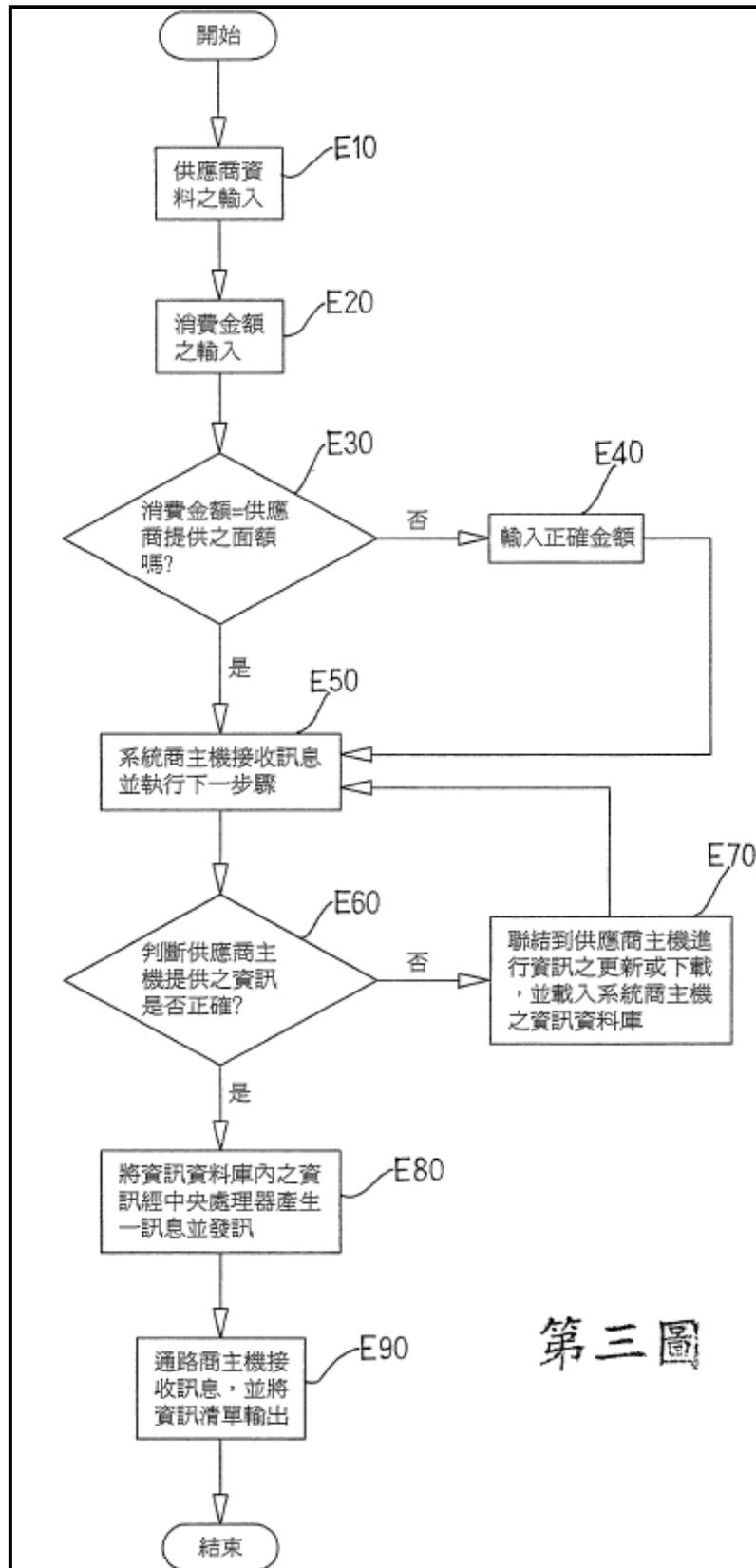
第 2 圖為其彈性購買點數與儲值之方法的流程圖



附圖 引證 1 第二圖為其系統架構之方塊圖

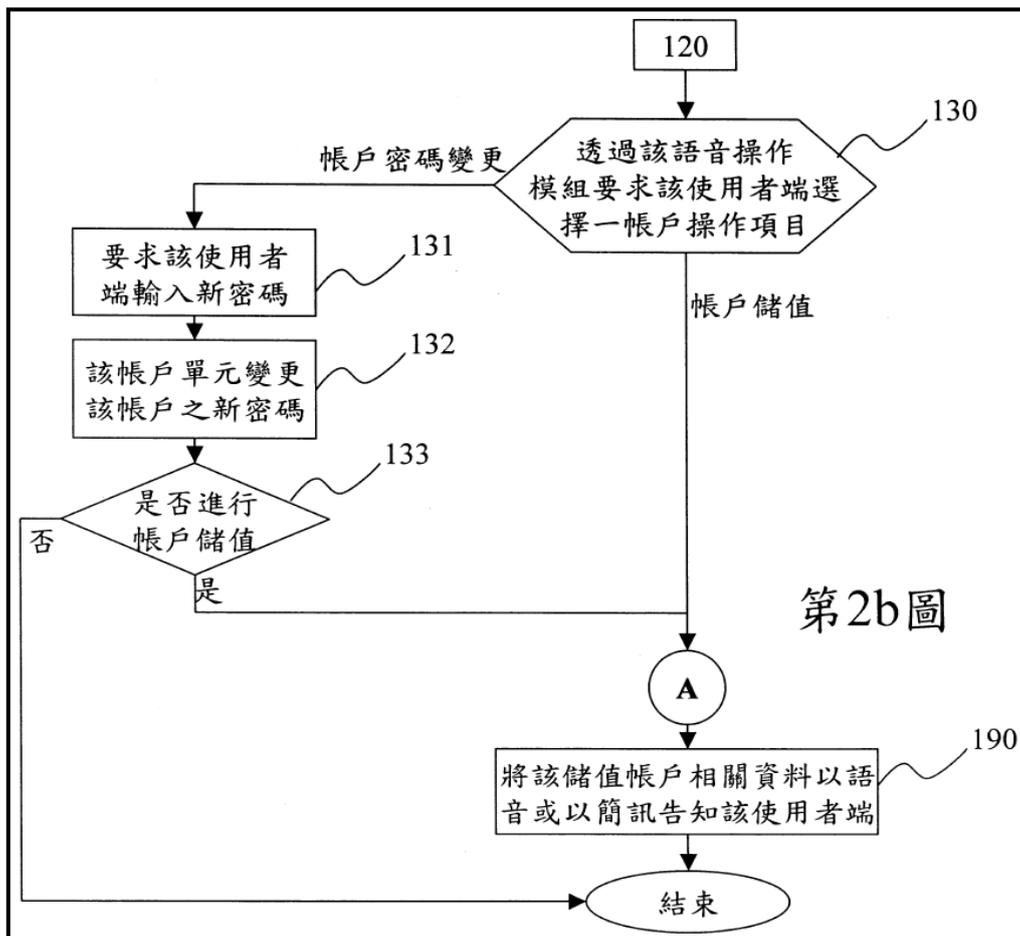
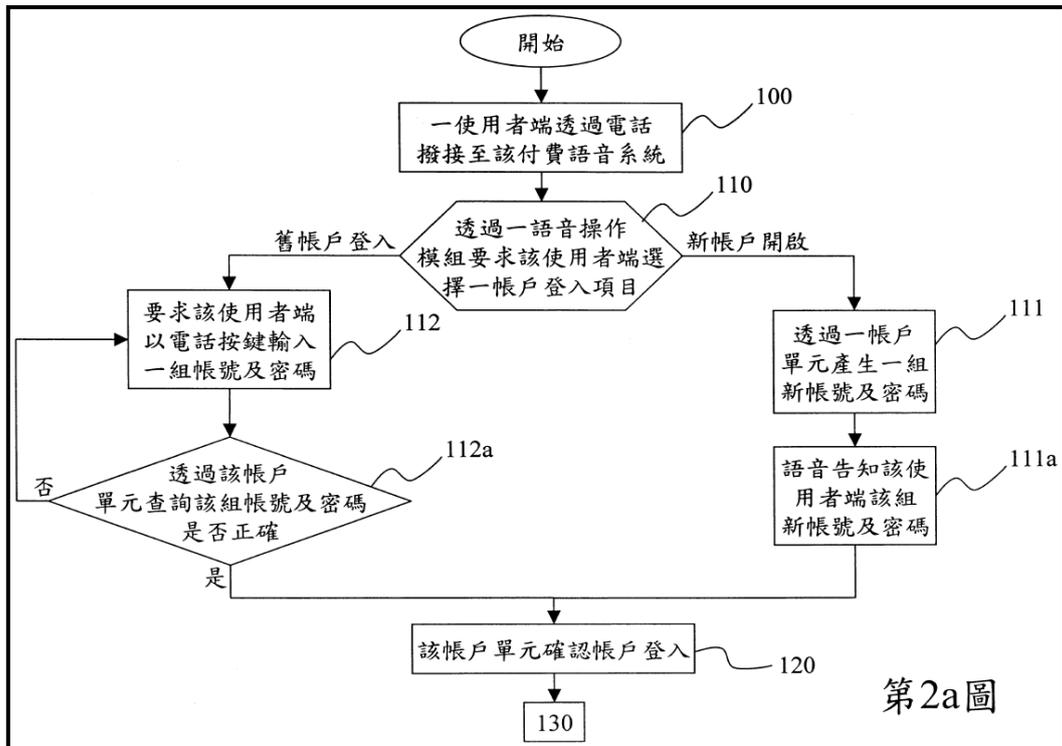


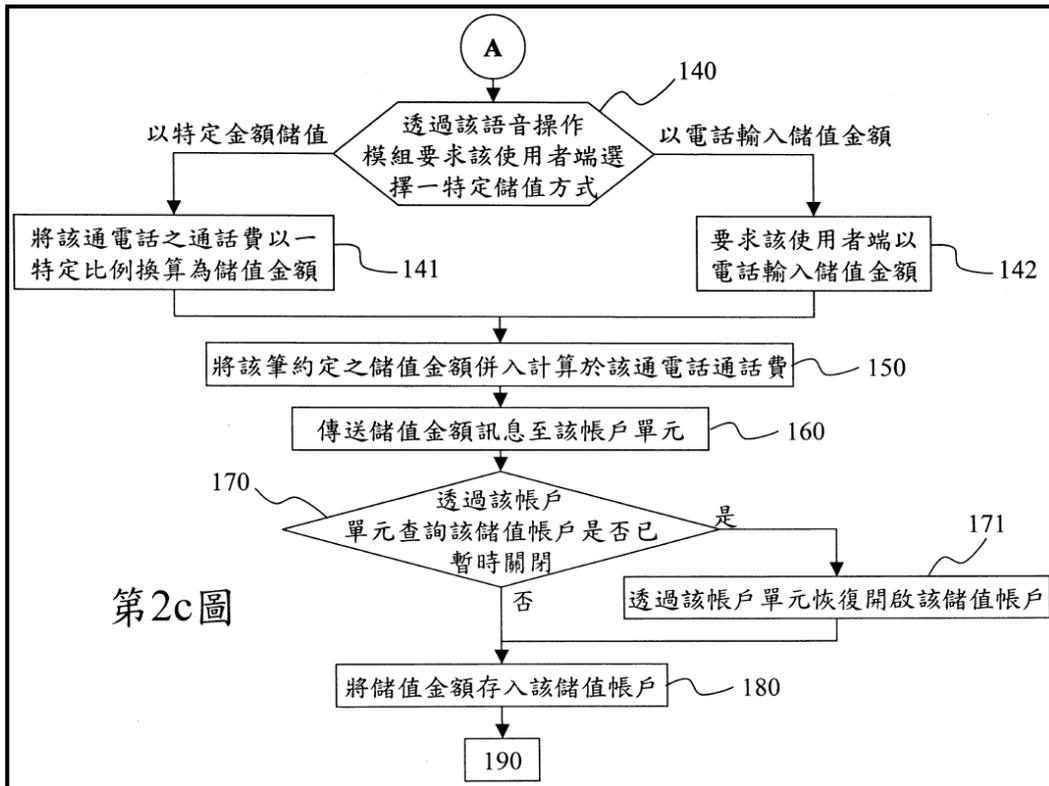
引證 1 第三圖為其系統架構之流程圖：



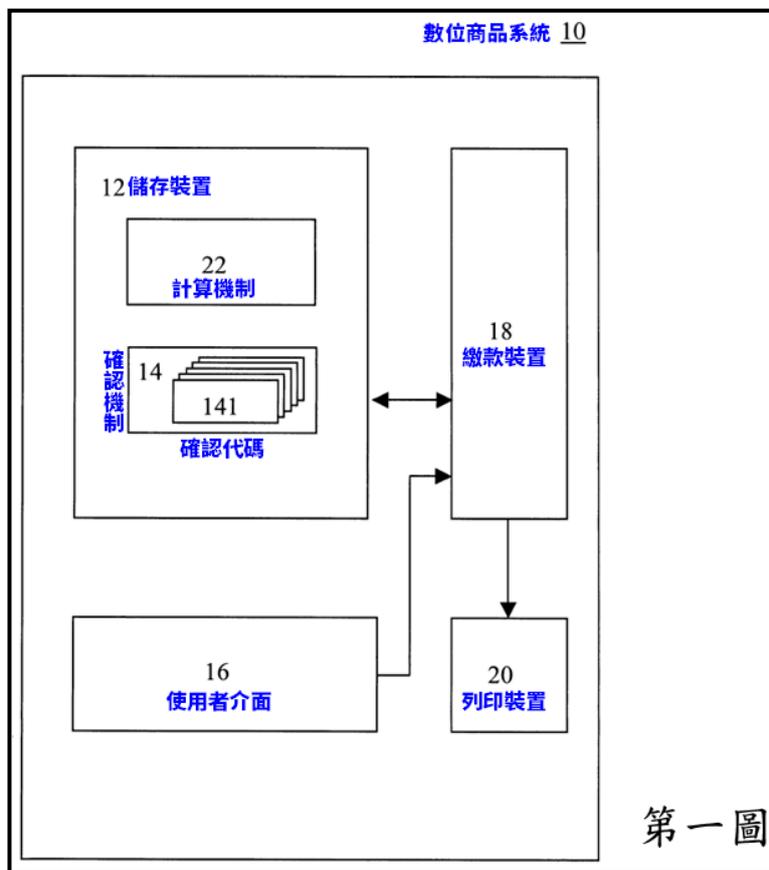
第三圖

附圖 3：引證 2 第 2a 圖、第 2b 圖以及第 2c 圖為其簡訊系統儲值付費方式之流程示意圖





附圖 4：引證 3 第一圖為其數位商品購買系統之方塊圖



引證 3 第二圖為其購買數位商品之方法的流程圖：

