

1041001 有關第 89125816 N02 號「電子條碼服務系統及方法」發明專利舉發事件(103 年度行專更(一)字第 2 號)(判決日：104.2.5)

爭議標的：申請專利範圍之解釋、進步性

系爭專利：「電子條碼服務系統及方法」發明專利

相關法條：專利法（90.10.24 修正公布）第 20 條第 2 項

【判決要旨】證據 6 可證明系爭專利不具進步性，故撤銷訴願決定及原處分，智慧局就編號第 089125816 N02 號「電子條碼服務系統及方法」發明專利舉發事件，應為撤銷專利權之審定。

一、案情簡介

(一)案件歷程：參加人（專利權人）寬三科技股份有限公司之前手祥記資訊股份有限公司（下稱祥記公司）前於民國 89 年 12 月 4 日以「電子條碼服務系統及方法」向智慧局申請發明專利，經智慧局編為第 89125816 號審查准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 164051 號專利證書。嗣原告（舉發人）於 96 年 10 月 16 日以系爭專利有違核准時專利法（90 年 10 月 24 日修正公布，下稱 90 年專利法）第 20 條第 2 項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經智慧局以 97 年 10 月 17 日（97）智專三（二）04119 字第 09720557600 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分，原告不服，提起訴願，智慧局後於 98 年 2 月 6 日以（98）智專三（二）04119 字第 09820064010 號函自行撤銷前揭處分，故經濟部於 98 年 2 月 25 日以經訴字第 09806125730 號訴願決定書為「訴願不受理」之決定。嗣祥記公司於 98 年 7 月 22 日提出申請專利範圍更正本，經智慧局准予更正，並依該更正本審查，以 99 年 3 月 10 日（99）智專三（二）04119 字第 09920149030 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，再提起訴願，其後祥記公司於 99 年 5 月 25 日申准將系爭專利權讓與參加人，嗣經濟部於 99 年 9 月 13 日以經訴字第 09906062110 號訴願決定書為「原處分撤銷」之決定。智慧局重新審查期間，參加人復於 100 年 6 月 10 日提出申請專利範圍更正本，經智慧局准予更正，本件舉發案依更正後之申請專利範圍審查後，以 101 年 10 月 26 日（101）智專三（二）04119 字第 10121160540 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於 101 年 12 月 26 日以經訴字第 10106115780 號為「訴願駁回」之決定，原告不服，遂

向智慧財產法院提起行政訴訟，智慧財產法院於 102 年 7 月 11 日以 102 年度行專訴字第 30 號判決駁回原告之訴。原告不服，提起上訴，經最高行政法院以 103 年度判字第 417 號將原判決廢棄，發回智慧財產法院更為審理。案經該院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均撤銷，並命智慧局應為撤銷專利權之審定。惟參加人不服，已向最高行政法院提起上訴中。

- (二)系爭專利請求項 1 更正後之內容：「一種電子條碼服務系統，係包含：一電子條碼接收模組，係用以接收一電子條碼資料；一電子條碼顯示模組，係用以將上述電子條碼資料以電子條碼形式顯示於一顯示裝置上，以作為判別、解讀之用，其中該電子條碼係任一形式之二維條碼，該顯示裝置係行動電話之顯示器；其中該電子條碼服務系統係更包含有一用以擷取一電子條碼資料之電子條碼擷取模組、及一用以發送一電子條碼資料之電子條碼發送模組。」而系爭專利請求項 2 僅將請求項 1 之標的從「系統」變更為「方法」，並將「模組」變更為「程序」。
- (三)舉發證據：證據 6 為西元 2000 年 10 月 12 日公開之世界智慧財產權組織第 00/60436A2 號「PORTABLE INFORMATION COMMUNICATION TERMINAL, ENTERTAINMENT SYSTEM, AND STORAGE MEDIUM」專利案。
- (四)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：法院主要認為系爭專利請求項大部分技術特徵已為證據 6 所揭露，所餘差異實為通訊領域通常知識者依證據 6 之先前技術可輕易完成，且系爭專利並未產生無法預期之功效，因此證據 6 可證明系爭專利請求項不具進步性，故撤銷原處分。

二、主要爭點及分析檢討

- (一)主要爭點：證據 6 是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？
- (二)原處分認定：證據 6 未揭露及教示申請專利範圍中用以擷取「電子條碼資料」之「電子條碼擷取模組」【參見附圖 1 之紅色圈選處】，故證據 6 不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
- (三)判決認定：
 - 1. 申請專利範圍之解釋
 - (1)「電子條碼資料」之解釋：系爭專利說明書第 9 頁記載：「電子條碼解讀模組 15 係將圖 2 所示之電子條碼 4 轉換成一圖樣，再依據所轉換之圖樣來進行資料解讀」，電子條碼解讀模組所解讀之對象係為圖樣，由此可知，「電子條碼資料」應為圖形檔案，即原始資料經編碼

後產生圖形的數位形式。

- (2)「擷取」之解釋：綜觀系爭專利申請專利範圍、發明說明、圖式、申請歷史檔案等內部證據，並未記載「擷取」之定義，故參酌外部證據之教育部重編國語辭典修訂本並以所屬技術領域中通常知識者之角度觀之，只要是由擷取模組所在裝置所發起的獲取程序，即屬於「擷取」，無論是由使用者操作行動裝置上的照相機，或經由網路發送請求訊息，均在其範圍內。

2. 證據 6 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性

- (1)參閱證據 6 之圖 1【參見附圖 2】，雖證據 6 說明書及圖 1 中所揭露「可攜式資訊通訊終端機 28 與傳送站 20 之間的資料傳遞方式」係可攜式資訊通訊終端機 28 以被動方式接收傳送站 20 所發送之資料，故未揭露系爭專利請求項 1 之「擷取」技術特徵。惟證據 6 說明書及圖 1 中所揭露「碼讀取器 210 與可攜式資訊通訊終端機 28 之間的資料傳遞方式」係使用者操作終端機 14 之碼讀取器 210 而以光學讀取特殊碼(如顯示在可攜式資訊通訊終端機 28 之螢幕 57 上的條碼或字母)，已揭露系爭專利請求項 1 之「擷取」技術特徵。

- (2)證據 6 與系爭專利請求項 1 之差異僅在於證據 6 未揭露其所傳遞的商品折扣碼是圖形檔案，而未揭露系爭專利請求項 1 之「電子條碼資料」技術特徵。惟證據 6 已揭露將商品折扣碼以條碼圖形的方式顯示，故文字資訊必然需轉換為圖形檔案。而傳遞文字資訊再由接收端轉換為圖檔以節省網路流量，或發送端將文字轉換為圖檔再傳送以節省接收端處理資源，均為通訊領域之習知作法，該變化並未產生任何無法預期之功效而為通訊領域通常知識者依證據 6 之先前技術可輕易完成。

- (3)綜上，系爭專利請求項 1 大部分技術特徵已為證據 6 所揭露，所餘差異實為通訊領域通常知識者依證據 6 之先前技術可輕易完成，且系爭專利並未產生無法預期之功效，是證據 6 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(四)分析：

1. 原處分在未具體界定申請專利範圍中「電子條碼資料」及「擷取」技術特徵為何，即驟認證據 6 未揭露及教示申請專利範圍中用以擷取「電子條碼資料」之「電子條碼擷取模組」技術特徵，此部分並不恰當，因為不論新穎性、進步性之判斷，均須先確認申請專利範圍所有技術特徵之具體界定為何，否則將無法比對申請專利範圍與引證文獻

是否有差異，當然更將無法判斷該差異是否為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成。

2. 雖在綜觀系爭專利申請專利範圍、發明說明、圖式、申請歷史檔案等內部證據，皆未記載「擷取」功能之具體結構或步驟之情形下，法院仍透過字典搭配所屬技術領域中具有通常知識者之角度，進一步解釋「擷取」為：「只要是由擷取模組所在裝置所發起的獲取程序，即屬於『擷取』，無論是使用者操作行動裝置上的照相機，或經由網路發送請求訊息，均在其範圍內」，然而此一解釋，與本件原判決（102年度行專訴字第30號）及最高行政法院判決（103年度判字第417號）之解釋不同，原判決解釋「擷取」為：「『擷取（資料）』則應指『以主動的方式獲取資料』」、最高行政法院解釋「擷取」為：「擷取該資料（即主動取得該資料，例如利用無線通訊方式至伺服器端下載）」，由此可知，在面對內部證據完全以功能描述而無任何具體結構或步驟描述之情形下，對於申請專利範圍中該功能之解釋是很困難的，而解釋出來的差異會很大，對於有效性的判斷結果差異也會很大。

三、總結

（一）申請專利範圍中「功能」界定之技術特徵的解釋

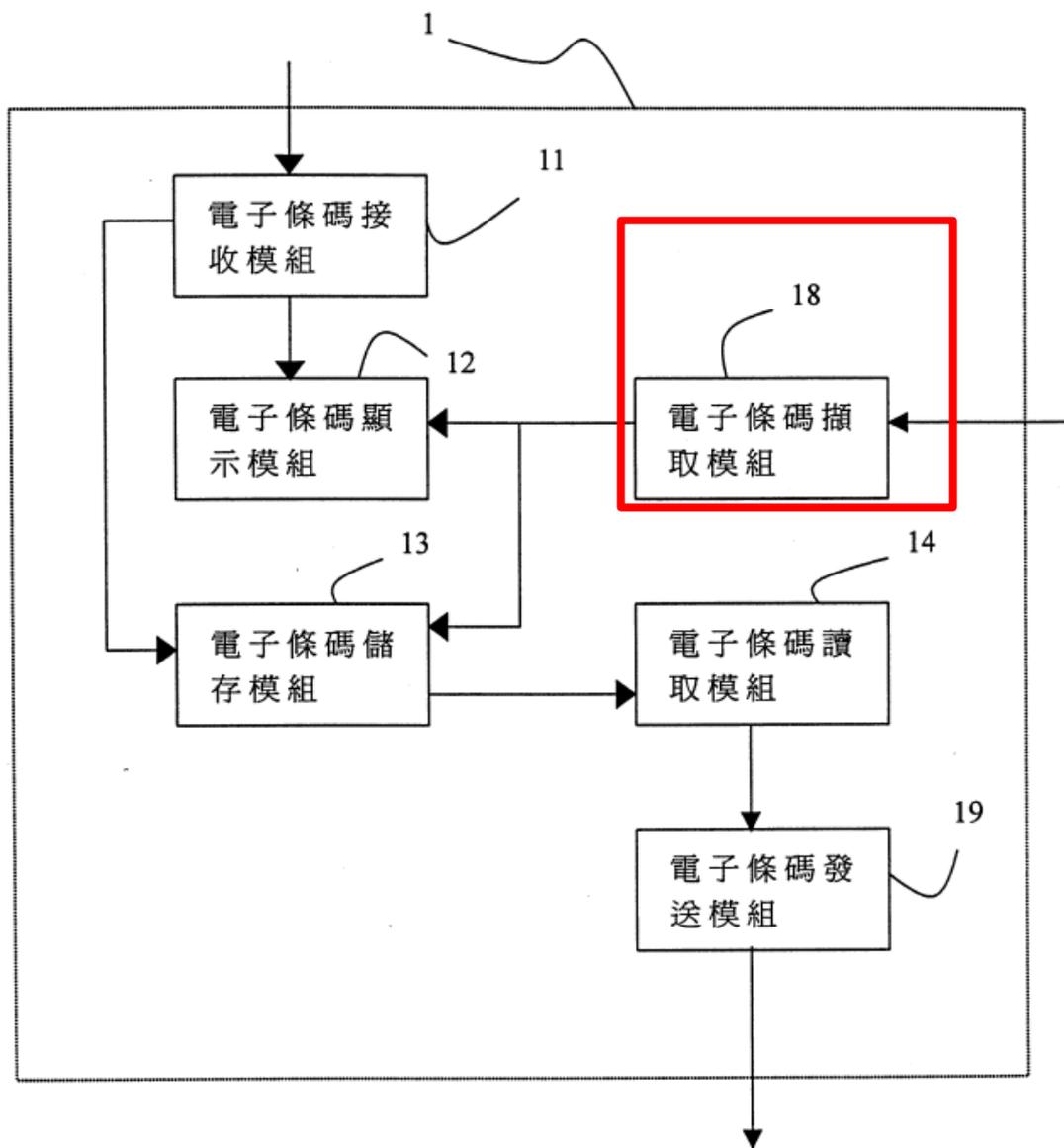
依據現行專利審查基準（2013年版）第二篇第一章2.5.3節：「…請求項中包括功能界定之技術特徵，解釋上應包含所有能夠實現該功能之實施方式」，故以功能界定之技術特徵，其專利權範圍較為寬廣。惟因「包含所有能夠實現該功能的實施方式」，較易造成專利無效的結果，且實務上常發生不明確的情事，故原則上似應儘量避免使用，除非技術特徵無法以結構、特性或步驟界定，或者以功能界定較為清楚且能直接確實驗證該功能時，始考慮以功能界定。

（二）申請專利範圍中「功能」界定之技術特徵的進步性判斷

如前所述，功能界定之技術特徵，解釋上應包含所有能夠實現該功能的實施方式，故本件「擷取」的解釋應如判決所述「只要是由擷取模組所在裝置所發起的獲取程序，即屬擷取，無論是使用者操作行動裝置上的照相機，或經由網路發送請求訊息，均在其範圍內」。證據6揭露「碼讀取器210與可攜式資訊通訊終端機28之間的資料傳遞方式」（使用者操作終端機14之碼讀取器210而以光學讀取可攜式資訊通訊終端機28之螢幕57上的條碼或字母）即已揭露系爭專利「擷取」之技術特徵，故本件被智慧財產法院認定不具進步性。

附圖1 (系爭專利圖式)

【系爭專利圖6】



附圖2 (證據6圖式)

【證據6圖1】

