

1040802 有關第 89117366N02 號「結合複數區域分店與電子商店的系統」發明專利舉發事件(103 年度行專訴字第 40 號) (判決日：104.1.15)

爭議標的：更正超出及實質變更

系爭專利：「結合複數區域分店與電子商店的系統」發明專利

相關法條：專利法(102.6.11 修正公布)第 67 條第 2、4 項

【判決要旨】系爭專利更正後請求項 1 所包含之實施態樣，顯已超出系爭專利申請時說明書所揭露之範圍，亦已實質變更公告時之申請專利範圍，因此該更正不應准許，故撤銷訴願決定及原處分，智慧局應依本院上開法律見解另為適法之處分。

一、案情簡介

(一)案件歷程：參加人（專利權人）於民國 89 年 8 月 28 日以「結合複數區域分店與電子商店的系統」向智慧局申請發明專利，經智慧局編為第 89117366 審查後，准予專利，於民國 94 年 4 月 21 日公告並發給發明第 I 231439 號專利證書。嗣原告（舉發人）於民國 98 年 8 月 21 日對之提起舉發，參加人即提出答辯並更正申請專利範圍，經智慧局審查，准予更正，並依該更正本審查，於民國 102 年 10 月 25 日以(102)智專三（二）04119 字第 10221458310 號專利舉發審定書為「98 年 12 月 3 日之更正事項，准予更正、請求項 1 至 17 舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，原告仍未甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。案經該院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均撤銷，並命智慧局應依本判決之法律見解另為處分。

(二)系爭專利請求項 1 更正後之內容：「1.一種結合複數區域分店與一電子商店的系統，包含：一中心資訊系統，儲存該複數區域分店之資訊；一購買系統，設置於該電子商店，透過一第二通訊網路與該中心資訊系統連接，提供一消費者透過一第一通訊網路進行一交易，該交易包含透過該第二通訊網路由該中心資訊系統取得該複數區域分店之資訊，且選擇該複數區域分店之指定分店或任意一分店以進行一附屬交易，該購買系統並傳送一第一交易相關資料給該中心資訊系統；一分店終端系統，設置於該複數區域分店，透過一第三通訊網路與該中心資訊系統連接，當該消費者於該指定之該分店或任意之該分店進行該附屬交易時，該分店終端系統將該附屬交易之一第二交易相關資料傳

回該中心資訊系統，該中心資訊系統對該第二交易相關資料進行一處理並傳回一第三交易相關資料給該購買系統；其中，透過該附屬交易的提供，該交易的可靠性得以增加。」（其中底線標示部分為更正後所新增）

(三)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：法院主要以系爭專利請求項 1 更正後所涵蓋之實施態樣，已超出系爭專利申請時說明書所揭露之範圍，亦導致實質變更公告時之申請專利範圍為由，撤銷原處分。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：系爭專利請求項 1 之更正是否應准許？

(二)原處分認定：更正後請求項 1 係將系爭專利說明書第 7 頁之「該交易透過該第二通訊網路由該中心資訊系統取得該複數區域分店之資訊」技術特徵，引進請求項 1 之中，此屬更正前請求項 1 進一步界定之技術特徵，且為減縮更正前請求項 1 之內容，故更正後請求項 1 未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更，符合專利法第 67 條第 1 項第 2 款及第 2、4 項之規定。

(三)判決認定：

1. 請求項 1 之更正不符合專利法第 67 條第 2 項之規定

(1)依據系爭專利更正後請求項 1 之記載，於該複數區域分店之「選擇指定分店」或「選擇任意一分店」等 2 種實施態樣下，均透過該第二通訊網路由該中心資訊系統取得該複數區域分店之資訊。

(2)惟，依據系爭專利說明書第 9 至 10 頁關於第二具體實施例之記載，其係為消費者至區域分店付款但不取貨之情形，此時消費者不需特定指定某一區域分店付款，而可至任一區域分店付款，因此消費者在「選擇任意一分店」之實施態樣下（即消費者至任一區域分店付款時），並不需要透過第二通訊網路由中心資訊系統取得複數區域分店之資訊。

(3)綜上，由於更正後請求項 1 包括「選擇任意一分店」仍透過第二通訊網路由中心資訊系統取得複數區域分店之資訊之實施態樣，顯已超出系爭專利申請時說明書所揭露之範圍，故不符合現行專利法第 67 條第 2 項之規定。

2. 請求項 1 之更正不符合專利法第 67 條第 4 項之規定

(1)請求項 1 之更正係就「交易」技術特徵增加「透過該第二通訊網路由該中心資訊系統取得該複數區域分店之資訊」之界定。

(2)惟，雖依據系爭專利說明書第7至9頁關於第一具體實施例之記載，消費者在進行「選擇指定區域分店」之「交易」時，該「交易」需進一步透過第二通訊網路由中心資訊系統取得複數區域分店之資訊，但依據系爭專利說明書第9至10頁關於第二具體實施例之記載，消費者在進行「選擇任一分店」之「交易」時，該「交易」則不需進一步透過第二通訊網路由中心資訊系統取得複數區域分店之資訊。

(3)綜上，可知請求項1更正所增加「透過該第二通訊網路由該中心資訊系統取得該複數區域分店之資訊」之記載，乃係就「選擇指定區域分店」所進一步界定之技術特徵，而非就「交易」所進一步界定之技術特徵，因此系爭專利更正後請求項1就「交易」技術特徵增加「透過該第二通訊網路由該中心資訊系統取得該複數區域分店之資訊」之界定，已實質變更公告時之申請專利範圍，故不符合現行專利法第67條第4項規定。

(四)分析：

1. 系爭專利主要之發明重點在於整合「網路上虛擬的電子商店」以及「具有多重區域分店的實體商店」，其係先於「網路上虛擬的電子商店」進行「交易」(例如購買商品)，之後再於「具有多重區域分店的實體商店」進行「附屬交易」(例如取貨、付款)。系爭專利說明書共揭露三個實施例，分別為：第一具體實施例【參見附圖1】，在「網路上虛擬的電子商店」進行「選購商品」後再於「具有多重區域分店的實體商店」之指定分店進行「取貨付款」；第二具體實施例【參見附圖2】，在「網路上虛擬的電子商店」進行「選購商品」後再於「具有多重區域分店的實體商店」之任一分店進行「付款」；第三具體實施例【參見附圖3】，在「網路上虛擬的電子商店」進行「選購商品及付款」後再於「具有多重區域分店的實體商店」之指定分店進行「取貨」。系爭專利說明書針對第二具體實施例之說明，特別強調由於消費者此時不需至特定區域分店進行「付款」，所以第二具體實施例特別省略了「透過該第二通訊網路由該中心資訊系統取得該複數區域分店之資訊」之實施步驟。
2. 原處分被撤銷的原因，在於其僅片面考量系爭專利請求項1中「交易」技術特徵包含「選擇指定分店」之實施態樣，而未全面考量系爭專利請求項1中之「交易」技術特徵之實施態樣係「選擇指定分店」、「選擇任一分店」二個選項中二擇一之情況，因此未發現請求項1更正後對於「交易」技術特徵加入「透過該第二通訊網路由該中心資訊系統

取得該複數區域分店之資訊」之限定時，不但限「選擇指定分店」實施態樣，亦對「選擇任意一分店」實施態樣同樣具有「透過該第二通訊網路由該中心資訊系統取得該複數區域分店之資訊」之限定，使得更正後請求項 1 之「選擇任意一分店」實施態樣與說明書所揭露之內容不符。

三、總 結

(一)申請專利範圍更正之審查，應先詳閱說明書以掌握發明之目的、手段及功效

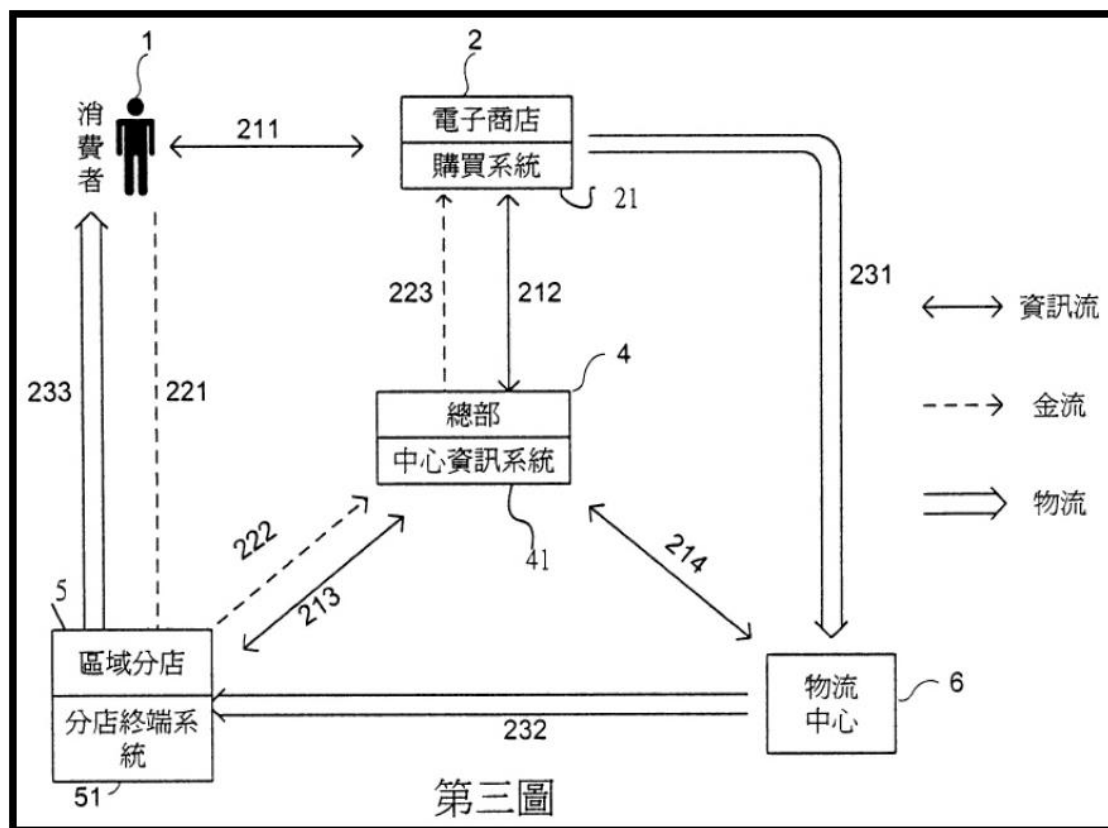
參酌最高行政法院 103 年度判字第 417 號判決，其中「六、(一)、」：「...惟說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻明確之處，自不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而應參考其專利說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以界定其實質內容」，可知申請專利範圍之文字通常僅為必要之敘述，且由於文字之描述有其侷限性而易有未臻明確之處，因此應參考說明書及圖式以了解其發明之目的、手段、功效後，才能正確認定申請專利之發明的實質意義。在審查申請專利範圍之更正時，應先詳閱說明書及圖式以掌握發明之目的、手段、功效，之後才能判斷更正後之申請專利範圍是否變更了發明之目的、手段、功效，而有超出系爭專利申請時說明書所揭露之範圍或實質變更公告時之申請專利範圍之情事。

(二)仔細比對更正前後之實施態樣，以正確判斷更正是否超出、實質擴大或變更

在詳閱說明書及圖式而掌握發明之目的、手段、功效後，應可得知申請專利之發明究竟應包含哪些實施態樣。更正之審查，應仔細比對更正前後申請專利範圍包含實施態樣是否改變，並判斷該改變之實施態樣是否變更了發明之目的、手段、功效。

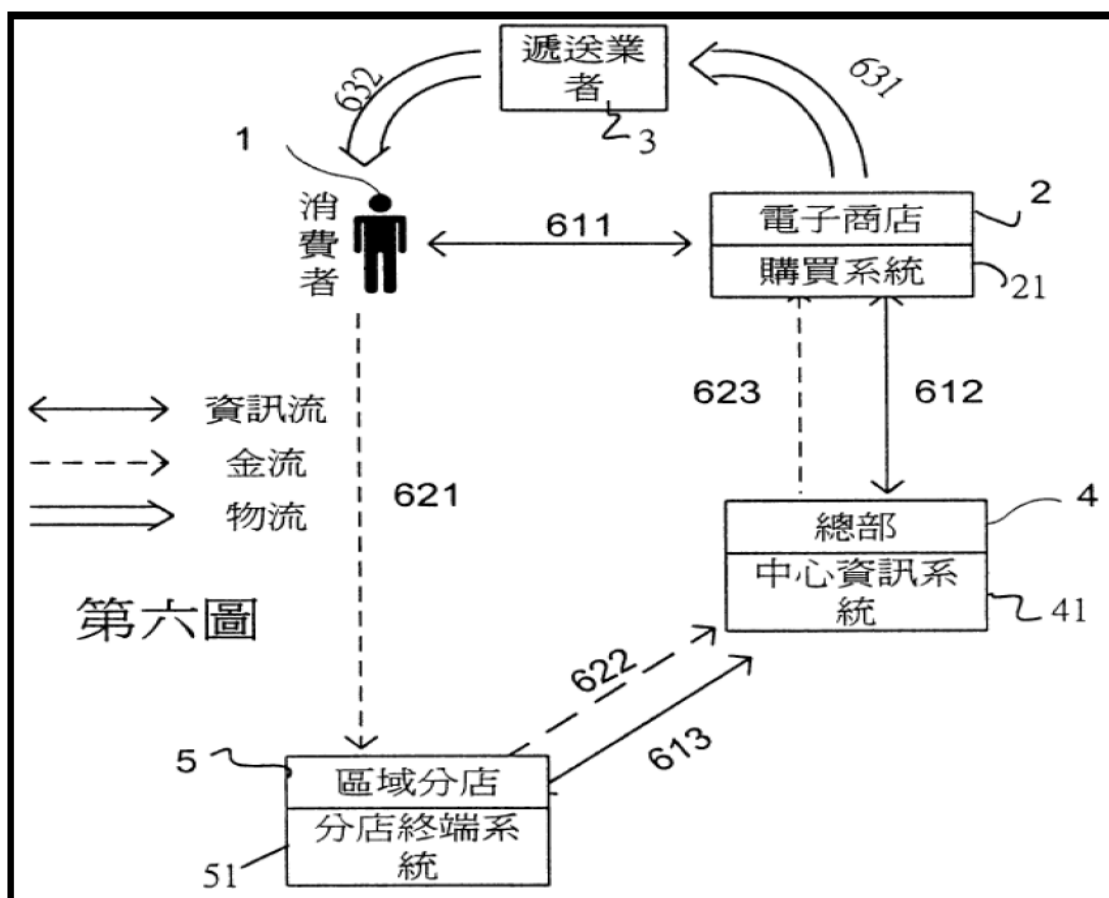
附圖1（系爭專利圖式）

【系爭專利第三圖】



附圖2（系爭專利圖式）

【系爭專利第六圖】



附圖3（系爭專利圖式）

【系爭專利第九圖】

