【裁判字號】 103,行專訴,40
【裁判日期】 1040115
【裁判案由】 發明專利舉發
【裁判全文】
智慧財產法院行政判決

103 年度行專訴字第 40 號
民國 103 年 12 月 25 日辯論終結

原　　告　便利達康股份有限公司
代 表 人　鍾健能
訴訟代理人　林發立律師
　　謝祥揚律師
輔 佐 人　陳建銘
被　　告　經濟部智慧財產局
代 表 人　王美花
訴訟代理人　徐孝倫
參 加 人　統一超商股份有限公司
代 表 人　羅智先
訴訟代理人　蘇清澤
　　林志鴻

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 103 年 4 月 9 日經訴字第 10306103050 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主　文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就編號第 089117366N02 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，應依本判決之法律見解另為處分。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限，行政訴訟法第 111 條第 1 項定有明文。查原告起訴時原聲明：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.被告就編號第 89117366 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（被舉發案號：89117366N02），應為舉發成立撤銷專利權之審定，或另為適法處分。嗣於民國（下同）103 年 9 月 11 日準備程序時當庭

追加訴之聲明為辯論意旨狀所載，即：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.被告就編號第 89117366 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（被舉發案號：89117366N02），應為不准更正或舉發成立撤銷專利權之審定，或另為適法處分。（見本院卷一第 290 頁），經核原告係本於同一請求基礎為追加，並無不適當之處，應予准許，合先敘明。

二、事實概要：

參加人前以「結合複數區域分店與電子商店的系統」向被告申請發明專利，申請專利範圍計 18 項，經被告審查後，准予專利，並發給發明第 I231439 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告對之提起舉發，參加人即提出系爭專利更正本，經被告審查，准予更正，並依該更正本審查，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，遂向本院提起行政訴訟，聲明原處分及訴願決定均撤銷，以及被告就系爭專利舉發事件，應為不准更正或舉發成立撤銷專利權之審定，或另為適法處分。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，並應命被告為不准更正或舉發成立撤銷專利權之審定，或另為適法處分，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、3 項之規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

三、原告之主張：

(一)系爭專利申請專利範圍第 1 項之更正，不應准許：

1. 被告所為原處分，係以前開更正申請「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，引進申請專利範圍第 1 項之中」等語，認定更正內容係引用系爭專利說明書之文字，惟觀諸系爭專利說明書第7頁後可知，系爭專利說明書第 7 頁並無原處分前開段落「引號」中所「引用」之文字記載，原處分實非正確引用系爭專利說明書之記載，其認定顯有錯誤。

2. 更正內容未受系爭專利說明書所支持：

(1)更正內容之文字並「未」記載於專利說明書第 7 頁：

參加人之更正係於原申請專利範圍第 1 項加入「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」等文字（下稱系爭更正內容）。惟系爭更正內容未見於原申請專利範圍第 1

項之記載，而參照系爭專利說明書第 7 頁所記載之內容，亦與系爭更正內容有所差異。系爭專利說明書第 7 頁係記載：「藉此，購買系統 21 可透過呼叫中心資訊系統 41 提供區域分店選取的功能。或是由購買系統 21 向中心資訊系統 41 要求此複數區域分店之資訊」，參照前開記載之內容可知，其交易流程為「購買系統 21 可透過呼叫中心資訊系統 41 提供區域分店選取的功能。或是由購買系統 21 向中心資訊系統 41 要求此複數區域分店之資訊」。依此記載，「購買系統 21」所為動作為：「透過呼叫中心資訊系統 41 提供區域分店選取的功能」或「購買系統 21 向中心資訊系統 41 要求此複數區域分店之資訊」，前者係呼叫中心資訊系統 41」，並由該「中心資訊系統 41」提供區域分店選取功能；後者則係由「購買系統 21」直接向「中心資訊系統 41」「要求」複數區域分店之資訊。前者與後者之間並無「併存」關係。尤以系爭專利說明書第 7 頁前開段落記載中之「或是由購買系統 21 向中心資訊系統 41 要求此複數區域分店之資訊」等文字之前，係以「句號」作為與該「或是……」等文義之間隔，顯見此「句號」之前所記載之「購買系統 21 可透過呼叫中心資訊系統 41 提供區域分店選取的功能」，與此「句號」之後所記載之「或是由購買系統 21 向中心資訊系統 41 要求此複數區域分店之資訊」，並無併存關係。

(2)系爭更正內容則為：「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……」，其係由「中心資訊系統」取得複數區域分店之資訊，且選擇複數區域分店之指定分店或任意一分店以進行附屬交易，二者具「併存」關係，自與前述系爭專利說明書第 7 頁無併存關係之記載，顯有不同。另系爭更正內容係由「中心資訊系統」取得複數區域分店資訊，此與系爭專利說明書第 7 頁係由「購買系統 21」直接向「中心資訊系統 41」要求複數區域分店之資訊之記載，二者各自指涉之動作即「取得」、「要求」，亦有不同。再系爭專利說明書第 3 頁第 4 行、第 7 頁第 4 行至第 8 行之內容，均與系爭更正內容無關，況系爭專利說明書第 3 頁第 4 行，並未指明「其提供複數區域分店資訊之對象」為何，實難認該段落記載得以支持系爭更正內容。

3. 依更正前系爭專利申請專利範圍第 1 項記載：「提供消費者透過一第一通訊網路進行一交易，該交易包含選擇該複數區域分店之指定或不指定之一分店以進行一附屬交易」可知，其所稱之交易，係指由前述

消費者透過「第一通訊網路」所為之交易內容，從事該交易動作之主體為消費者，而其交易內容即為由該消費者選擇該複數區域分店之指定或不指定之一分店。然系爭更正內容，於更正前系爭專利申請專利範圍第 1 項所載關於「交易」之界定中，另行增加「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」等文字。惟因前述「第二通訊網路 212」係存在於「購買系統 21」、「中心資訊系統 41」之間，故前開文字段落所描述者，實係「購買系統 21」透過「第二通訊網路 212」而自「中心資訊系統」「取得」複數區域分店資訊之動作、過程，則系爭更正內容所指「交易」，實同時包含：「由購買系統 21 取得複數分店資訊」且「由消費者選擇該複數區域分店之指定或不指定之一分店」，可知系爭更正內容所描繪之動作、過程之主體為「購買系統」，而非從事交易行為之「消費者」，該段文字所指涉之動作，顯已逾越更正前系爭專利申請專利範圍第 1 項之文義範圍。

4. 系爭更正內容將實質變更系爭專利申請專利範圍第 3 項：

系爭更正內容係指「購買系統 21」透過「第二通訊網路 212」而自「中心資訊系統」「取得」複數區域分店資訊之動作、過程，已如前述，則依系爭更正內容，系爭專利申請專利範圍第 1 項所指交易，即同時包含先由「購買中心」透過「第二通訊網路」取得複數分店資訊，再由消費者選擇一指定或不指定之分店以進行附屬交易。故若系爭更正內容之更正申請獲准，則前述之「交易」，即同時包含「購買中心取得複數分店資訊」、「消費者選擇一分店以進行附屬交易」二者。亦即在第一通訊網路所進行之該「交易」同時包含「取得全部分店資訊」及「選擇一分店」。故更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項所稱「取得全部分店資訊」，實已進一步界定「透過第二通訊網路所進行」之要件。然參照系爭專利申請專利範圍第 3 項之記載可知，其進一步界定系爭專利申請專利範圍第 2 項所稱之「選擇指定一分店進行該附屬交易」，使系爭專利申請專利範圍第 3 項所指「選擇分店」包含透過第二通訊網路「要求」全部分店資訊。此與更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項所新增之「取得」全部分店資訊，其各自指涉之動作，已有差異，系爭更正內容確已改變系爭專利之原申請專利範圍，依法不應准許。

5. 縱認參加人就系爭專利之更正應予准許，因系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項關於「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或不指定之一分店以進行一附屬交易」之記載，非為系爭專利說明書所支持，

已如前述，自已違反系爭專利核准時專利法第 26 條第 3 項之規定。

(二)更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項之解釋方法：

1. 被告於原處分理由欄中，僅敘明系爭專利更正後各該項次申請專利範圍之文字內容，然未就各該項次申請專利範圍應如何解釋為任何之說明，則單憑原處分所附理由，實難以知悉系爭專利更正後之各該申請專利範圍應如何解釋。被告雖於本件起訴後，另提系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項之解釋方法，然若系爭專利申請專利範圍第 1 項確有另行提出解釋之必要，則被告前於原處分未載明系爭專利更正後各該項次應如何解釋，即逕為舉發不成立之審定，顯有未盡說明理由義務以及理由不備，違反行政程序法第 96 條第 1 項之違誤。
2. 關於被告於本件訴訟中就系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項所為解釋，顯已逾越該申請專利範圍之文字範圍：

   參照專利法第 56 條第 3 項及相關實務見解可知，申請專利範圍之解釋仍應以申請專利範圍所載文字為準，若申請專利範圍所載技術特徵明確，即不得任意引入說明及圖式所界定之技術特徵。參照系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項所記載之內容可知，更正後申請專利範圍第 1 項對於「區域分店」、「中心資訊系統」、「分店終端系統」，均有明確界定，實無自說明書或圖式引入其他技術界定之必要。被告主張應參考系爭專利說明書之記載，並引入諸多「申請專利範圍文字範圍」以外之解釋，顯有不當。況被告主張系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項所載「分店」應解釋為「便利商店，加油站，連鎖洗衣店等具有地理上與消費者接近的優勢與交易的可信賴性之連鎖分店」，強調所稱之「分店」應與消費者具「地理上」之關連，且所稱「複數區域分店」應為「連鎖分店」，此等解釋實與更正後申請專利範圍第 1 項所載「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」等文字，係在強調消費者得「任意選擇分店」相牴觸。亦即自系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項之文字記載可知，其所稱「區域分店」係供消費者「任意選擇、指定」，並未限定其需具備「地理上優勢」，更無需符合「連鎖分店」之界定。被告將「區域分店」界定為「具地理上優勢……之連鎖分店」，實已對申請專利範圍文字所強調之「任意選擇、指定」之技術特徵施以不必要之限制，與系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項明確界定之文義、技術特徵不同。

(三)更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性及進步性：

1. 原證 11 足以證明更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項欠缺新穎性、

進步性：

(1)參照原證 11 第 4 頁第 6 行以下及第 10 行以下可知，其已明確載明關於「金流可靠性」、「物流成本性」等問題意識，並於該發明中提出足以解決該等問題之技術方案。

(2)另原證 11「網頁首頁 50」可對應系爭專利所稱「購買系統」；原證 11「網路貨物運送系統 10」可對應系爭專利所稱「電子商店」；原證 11「消費者檔案資料庫 58」、「運送歷史資料庫 60」、「追蹤資料庫 62」、「運送伺服器 66」，可對應系爭專利所稱「中心資訊系統」；原證 11「DIAD 裝置 40」可對應系爭專利所稱「分店終端裝置」；原證 11 步驟 510 揭示之「Drop-off location」可對應系爭專利所稱「區域分店」。故自原證 11 圖式第 28 圖即「DROP-OFF LOCATOR PAGE」可知原證 11 揭示供消費者選擇之「Drop-off location」，均係有固定地址之場所。

(3)原證 11「Internet30」可對應系爭專利所稱「第一通訊網路」；原證 11「Internal Nework52」可對應系爭專利所稱「第二通訊網路」；原證 11「DIAD 裝置 40」、「STATUS INFO」「UPS HUB A 42」、「Internal Nework 52」、「運送歷史資料庫 60」之間之通訊網路（第 1 圖以「閃電雷射符號」標示）可對應系爭專利所稱「第三通訊網路」，則原證 11 已明確揭示於前開各該單元間係以「無線通訊」方式彼此溝通，與系爭專利所稱「第三通訊網路」並無實質技術差異；況「網際網路」尚非系爭專利獨有而前所未見之發明，在系爭專利申請之前，以網際網路作為通訊溝通工具之作法，已為熟悉相關技術之人所知悉，實不得僅以原證 11 所採「無線通訊」與「網際網路」間之差異，逕認二者於技術上有其差別。另原證 11 之圖式第 26A 圖揭示之「SHIPPING INFO」，可對應系爭專利所稱「第一交易相關資料」；原證 11 說明書第 7 頁第 11 至 14 行所稱「receiving status information」、「providing the status information for access by the customer」，分別對應系爭專利所稱「第二交易相關資料」、「第三交易相關資料」。

2. 原證 10 及 11 之組合，足證更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項欠缺進步性：

參照訴願決定書第 33 至 34 頁之內容可知，訴願決定已認定原告先前提出之原證 10 確已揭露系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項所稱「中心資訊系統」、「購買系統」等技術特徵。故縱謂原證 11 號並未揭露系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項之全部技術特徵，原證 10 號既已揭露「中心資訊系統」、「購買系統」等技術特徵，原證 10 及 11 之組合，

自亦足以證明系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項之全部技術特徵均已見於系爭專利申請前之先前技術，不具進步性。

3. 又原證 11 分別與原證 2、3、4 間之組合，亦足證明更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項所有技術特徵，確已見於系爭專利申請前之前案技術，不具進步性。綜上所述，更正後之系爭專利因不具新穎性及進步性，而應予以撤銷。

(四)為此起訴聲明請求：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.被告就編號第 89117366 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（被舉發案號：89117366N02），應為不准更正或舉發成立撤銷專利權之審定，或另為適法處分。

四、被告之答辯：

(一)不論係「購買系統」透過呼叫「中心資訊系統」提供「區域分店選取功能」給「消費者」使用，即說明書所載：「購買系統 21 可透過呼叫中心資訊系統 41 提供區域分店選取的功能。」之方式，亦或係「購買系統」透過「中心資訊系統」獲得區域分店之資訊後，「購買系統」再以自身的「區域分店選取功能」給「消費者」使用，即說明書所載：「由購買系統 21 向中心資訊系統 41 要求此複數區域分店之資訊」之方式，上述二種方式均可謂「購買系統」透過「第二通訊網路」直接或間接向「中心資訊系統」取得區域分店之相關資訊，故更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項之「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」並未與系爭專利說明書所載不符，則該更正未實質變更公告時之申請專利範圍而應准許。

(二)原告主張更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項未獲說明書支持，違反核准時專利法第 26 條第 3 項規定，然因原告於 102 年 6 月 14 日所提專利舉發補充理由書(五)最後一頁表示「本次舉發以本舉發補充理由書之內容為準」，而原告所提系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項未獲說明書支持，違反核准時專利法第 26 條第 3 項規定之主張，未見於該舉發補充理由書，故應屬新爭點而非本件訴訟所應審究，況原告固於 101 年 5 月 16 日檢送舉發補充理由書(一)及規費，提出舉發補充理由，主張更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項未獲說明書支持，違反核准時專利法第 26 條第 3 項規定，然原告另於 101 年 5 月 23 日檢送舉發補充理由書（二）並申請退還規費，於該理由書第二點表示「……原告實無增提舉發理由之意圖，因此申請退還與舉發補充理由書（一）併呈之規費貳仟元……」，則關於更正後系爭專利申請專利

範圍第 1 項違反核准時專利法第 26 條第 3 項規定之主張，原告嗣後已撤回，且於 102 年 6 月 14 日專利舉發補充理由書（五）亦未主張之，被告自無法予以審究，而無理由不備之違法。

(三)參照系爭專利說明書第 2 頁倒數第 7 行起「本發明著重在於提出一個系統……皆具有地理上與消費者接近的優勢與交易的可信賴性」等內容可知，系爭專利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」，利用「具有多重區域分店的實體商店」具有交易可信賴性以及地理便利性的優點，在「網路上虛擬的電子商店」進行「交易」後再於「具有多重區域分店的實體商店」進行「附屬交易」，例如第一實施例在「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」進行「取貨付款」、第二實施例在「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」進行「付款」、第三實施例在「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」進行「取貨」，進而解決習知「網路上虛擬的電子商店」的金流可靠性以及物流成本性之問題。

(四)參照前述發明重點以及審酌系爭專利說明書後，更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項之相關技術特徵應解釋如下：

1. 參照系爭專利說明書第 2 頁倒數第 5 行起：「這些商業實體包含……與交易的可信賴性」後，更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項之「區域分店」應解釋為「便利商店，加油站，連鎖洗衣店等等具有地理上與消費者接近的優勢與交易的可信賴性之連鎖分店」，因如此解釋方符合利用「具有多重區域分店的實體商店」具有交易可信賴性及地理便利性之發明重點。
2. 另參系爭專利說明書第 3 頁第 4 行：「(1)中心資訊系統被設置在區域分店之總部，提供該複數區域分店之資訊。」，更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項之「中心資訊系統」應解釋為「由連鎖分店之總部所控制之中心資訊系統」，因如此解釋方符合利用「具有多重區域分店的實體商店」之「總部」具有交易可信賴性的發明重點。
3. 再系爭專利說明書第 3 頁第 10 行：「(3)分店終端系統，架設於區域分店，與總部之中心資訊系統連接。」，更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項之「分店終端系統」應解釋為「架設於連鎖分店而與中心資訊系統連接之分店終端系統」，如此解釋方符合利用「具有多重區域分店的實體商店」之「分店終端系統」具有交易可信賴性及地理便利性的發

明重點。

(五)原證 2 所揭露之「伺服器 1」並非由「便利商店，加油站，連鎖洗衣店等等具有地理上與消費者接近的優勢與交易的可信賴性之連鎖分店」之總部所控制，且原證 2 亦未揭露及教示「網路上虛擬的電子商店」、「由區域分店之總部所控制之中心資訊系統」以及「架設於連鎖分店而與中心資訊系統連接之分店終端系統」間以「第二通信網路」、「第三通信網路」連結之系統架構以及如何透過該系統架構進行「附屬交易」以增加「交易」的可靠性，故原證 2 並未揭露更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項之「中心資訊系統」技術特徵。原證 3 所揭露之「存放所 4」並非「便利商店，加油站，連鎖洗衣店等等具有地理上與消費者接近的優勢與交易的可信賴性之連鎖分店」、原證 3 所揭露之「物流括理機構 5」並非「由連鎖分店之總部所控制之中心資訊系統」，且原證 3 亦未揭露及教示「網路上虛擬的電子商店」、「由區域分店之總部所控制之中心資訊系統」以及「架設於連鎖分店而與中心資訊系統連接之分店終端系統」間以「第二通信網路」、「第三通信網路」連結之系統架構以及如何透過該系統架構進行「附屬交易」以增加「交易」的可靠性，故原證 3 並未揭露更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項之「區域分店」、「中心資訊系統」技術特徵。又原證 2、3 未揭露及教示「網路上虛擬的電子商店」、「由區域分店之總部所控制之中心資訊系統」以及「架設於連鎖分店而與中心資訊系統連接之分店終端系統」間以「第二通信網路」、「第三通信網路」連結之系統架構已如前述，因證據 2、3 之系統架構並非更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項之系統架構，則依原證 4 之教示，將終端系統設置於原證 2、3 之系統架構中，自非更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項之「分店終端系統」技術特徵。另原證 2、3、4 未揭露及教示「網路上虛擬的電子商店」、「由區域分店之總部所控制之中心資訊系統」以及「架設於連鎖分店而與中心資訊系統連接之分店終端系統」間以「第二通信網路」、「第三通信網路」連結之系統架構已如前述，而原證 10 所揭露之「中央伺服器 26」、「受・發注伺服器 27」、「物流物服器 29」三者之集合並非由「便利商店，加油站，連鎖洗衣店等等具有地理上與消費者接近的優勢與交易的可信賴性之連鎖分店」之總部所控制，且原證 10 亦未揭露及教示「網路上虛擬的電子商店」、「由區域分店之總部所控制之中心資訊系統」以及「架設於連鎖分店而與中心資訊系統連接之分店終端系統」間以「第二通信網路」、「第三通信網路」

連結之系統架構，故原證 10 與原證 2、4 之組合或原證 10 與原證 3、4 之組合仍無法證明更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

(六)原告於舉發時僅主張系爭專利不具進步性而並未主張系爭專利不具新穎性，故原告主張系爭專利不具新穎性並非智慧財產案件審理法第 33 條所規定之同一撤銷理由，自非本件訴訟審究範圍。再原證 11 亦未揭露「網路上虛擬的電子商店」、「由區域分店之總部所控制之中心資訊系統」以及「架設於連鎖分店而與中心資訊系統連接之分店終端系統」間以「第二通信網路」、「第三通信網路」連結之系統架構以及如何透過該系統架構進行「附屬交易」以增加「交易」的可靠性，故亦無法證明更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。且前揭原證 11 所未教示「網路上虛擬的電子商店」、「由區域分店之總部所控制之中心資訊系統」以及「架設於連鎖分店而與中心資訊系統連接之分店終端系統」間以「第二通信網路」、「第三通信網路」連結之系統架構以及如何透過該系統架構進行「附屬交易」以增加「交易」的可靠性，原證 2、3、4、10 亦未有此教示，亦如前述，故系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，無法依據原證 2、3、4、10、11 之揭露而輕易完成更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項。且因更正後系爭專利申請專利範圍第 2 至 17 項均直接或間接依附於獨立項之更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項，前開證據組合既無法證明更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項不具專利要件，更亦無法證明附屬項之系爭專利申請專利範圍第 2 至 17 項不具專利要件。綜上所述，被告原處分並無違法，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

五、參加人之答辯：

(一)更正前系爭專利申請專利範圍第 1 項之內容為「……該交易包含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……」，更正後之內容則為「……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……」，亦即更正前之「交易」並未限制選擇該複數區域分店之指定分店或任意一分店之技術手段，更正後之「交易」則限制需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技術手段，來選擇該複數區域分店之指定分店或任意一分店，故更正後所增加之「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」內容，係屬「交易」之下位概

念技術特徵或進一步界定之技術特徵。另更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項所增加之內容為「……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」，其亦揭示於說明書第 7 頁第 6 至 9 行中，對習知技藝者而言，當中心資訊系統 41 提供分店選取的功能，必至少會提供一個分店之資訊。故系爭專利申請專利範圍第 1 項之更正「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」，當能得到發明說明之支持，符合專利法第 26 條第 3 項之規定。另參專利審查基準第二編發明專利實體審查之第九章更正之第 2-9-7 頁之內容可知，上述更正，並未改變系爭專利所欲解決之問題，亦未導致實質變更，且實質上為減縮原請求項之內容，更正後之技術內容並未超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭示之範圍，亦未實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍，符合專利法第 67 條之規定。另因系爭專利申請專利範圍第 3 項係依附於第 2 項，而第 2 項之「交易」係限制選購一商品，故更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項與第 3 項之差異在於，第 3 項之「交易」係限制選購一商品，而更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項並未限制選購一商品。

(二)原告所提之引證皆不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性：

原證 2、3、4、10、11 皆未揭示系爭專利之「分店終端系統」、「中心資訊系統」、「第二通訊系統」及「第三通訊系統」等技術特徵，亦未揭示系爭專利之「中心資訊系統」、「購買系統」及「分店終端系統」該等構成要件間之架構與連結關係，上開證據與系爭專利所運用之技術手段完全不同。又系爭專利於申請時並非已見於原證 11，系爭專利申請專利範圍第 1 項應無違核准時專利法第 22 條第 1 項之規定，而新穎性為起訴後新增之理由，應非本件訴訟審究之範圍，縱與系爭專利比對新穎性，原證 11 亦不具證據能力，綜上所述，系爭專利並非運用原證 2、3、4、10、11 或其結合之先前技術或知識，而為所屬技術領域中具有通常知識者所習知且顯能輕易完成者，自亦無違核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，為此答辯請求駁回原告之訴。

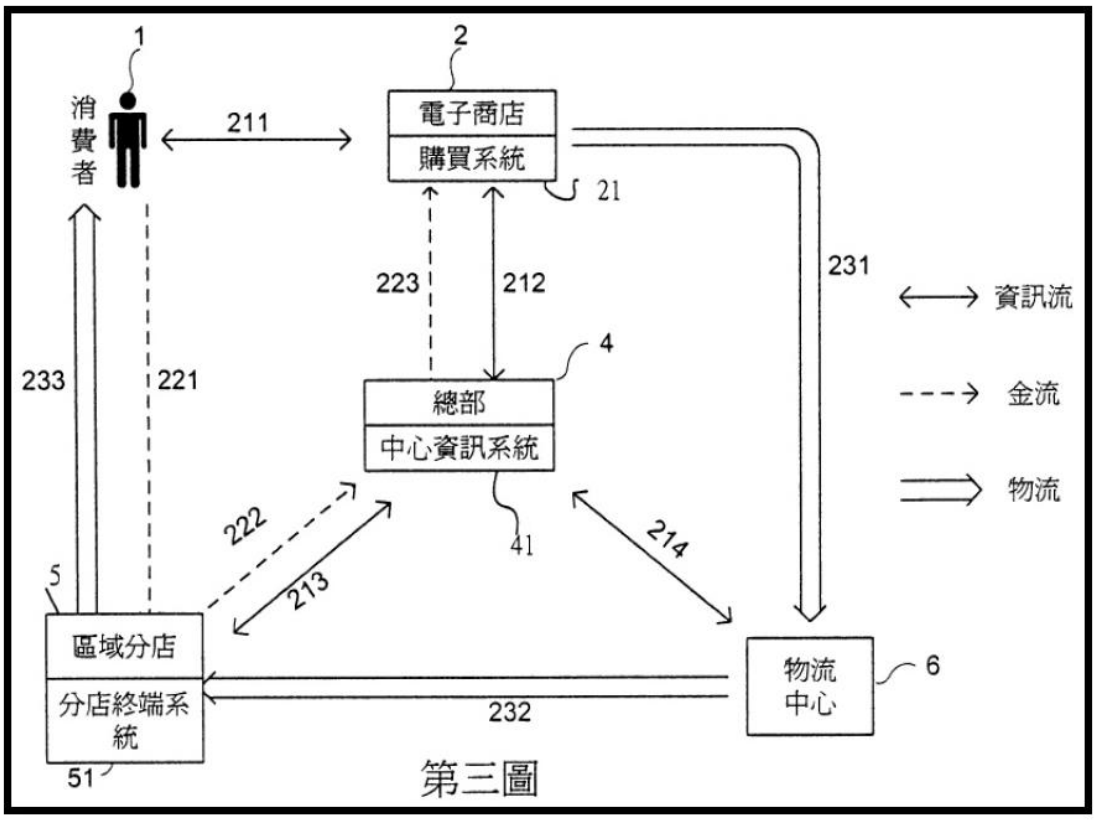
六、得心證之理由：

(一)參加人前於 89 年 8 月 28 日以「結合複數區域分店與電子商店的系統」向被告申請發明專利，申請專利範圍計 18 項，經被告編為第 89117366 號審查，准予專利，並發給發明第 I231439 號專利證書即系爭專利。

嗣原告於 98 年 8 月 21 日以系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 4 項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。參加人並於 98 年 12 月 3 日提出系爭專利更正本，更正後申請專利範圍請求項計 17 項。經被告審查，准予更正，並依該更正本審查，於 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 103 年 4 月 9 日經訴字第 10306103050 號決定，以相同理由駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，主張系爭專利申請專利範圍第 1 項之更正不應准許，及前開更正縱為准許，更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項亦不具新穎性及進步性，故本件之主要爭點應為系爭專利申請專利範圍第 1 項之更正應否准許，若應予准許，更正後系爭專利申請專利範圍第 1 項亦是否具新穎性及進步性。

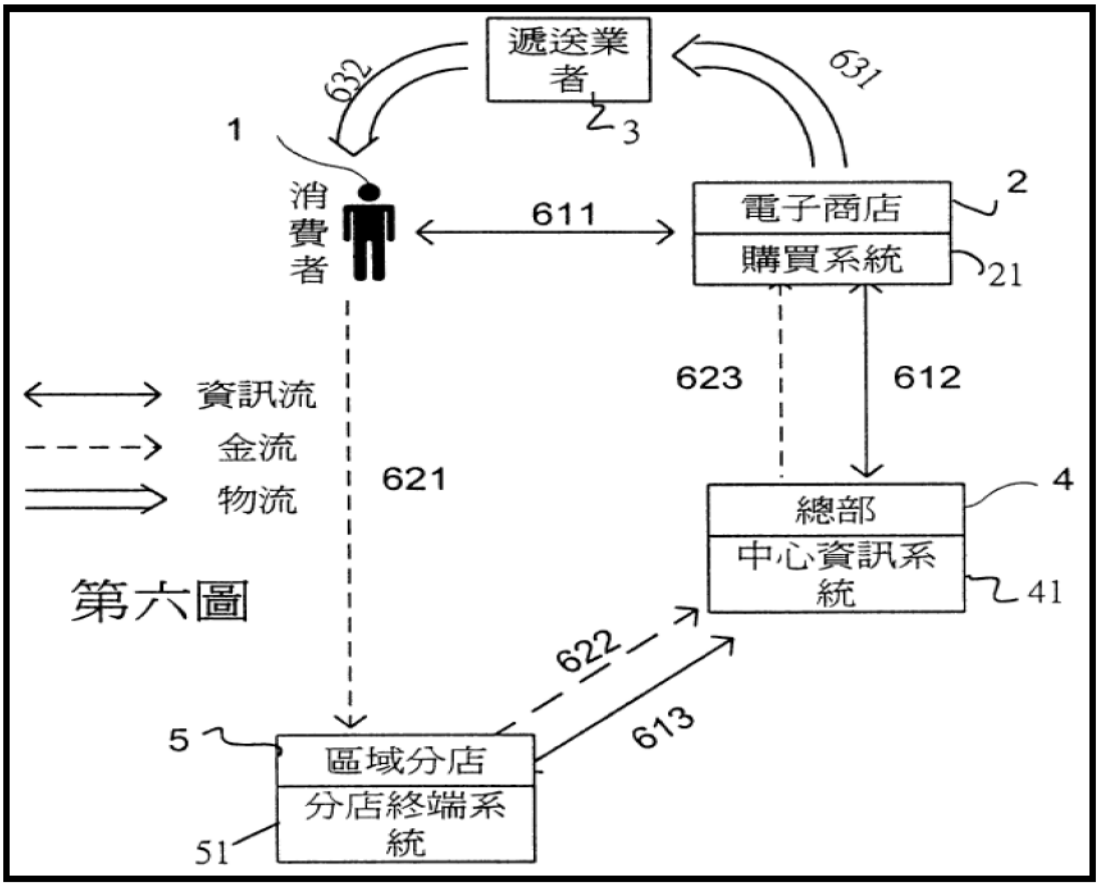
(二)查系爭專利之技術內容係提供一結合複數區域分店與電子商店的系統。利用區域分店與電子商店兩者之間特性之互補，以提供一可靠之交易環境。在第一實施例中，電子商店之購買系統與區域分店之總部的中心資訊系統連接。消費者選定一付款取貨之區域分店，消費者在購買系統所選之商品會透過物流中心送至指定區域分店。在第二實施例中，消費者可至任一區域分店對電子商店所為之一交易進行付款。在第三實施例中，消費者可透過電子商店的付款機制付款，而於指定之一區域分店領取該商品。透過系統的彈性調整可符合不同的交易需求。系爭專利主要圖式如下：

系爭專利第三圖為其系統購物付款並取貨的架構圖



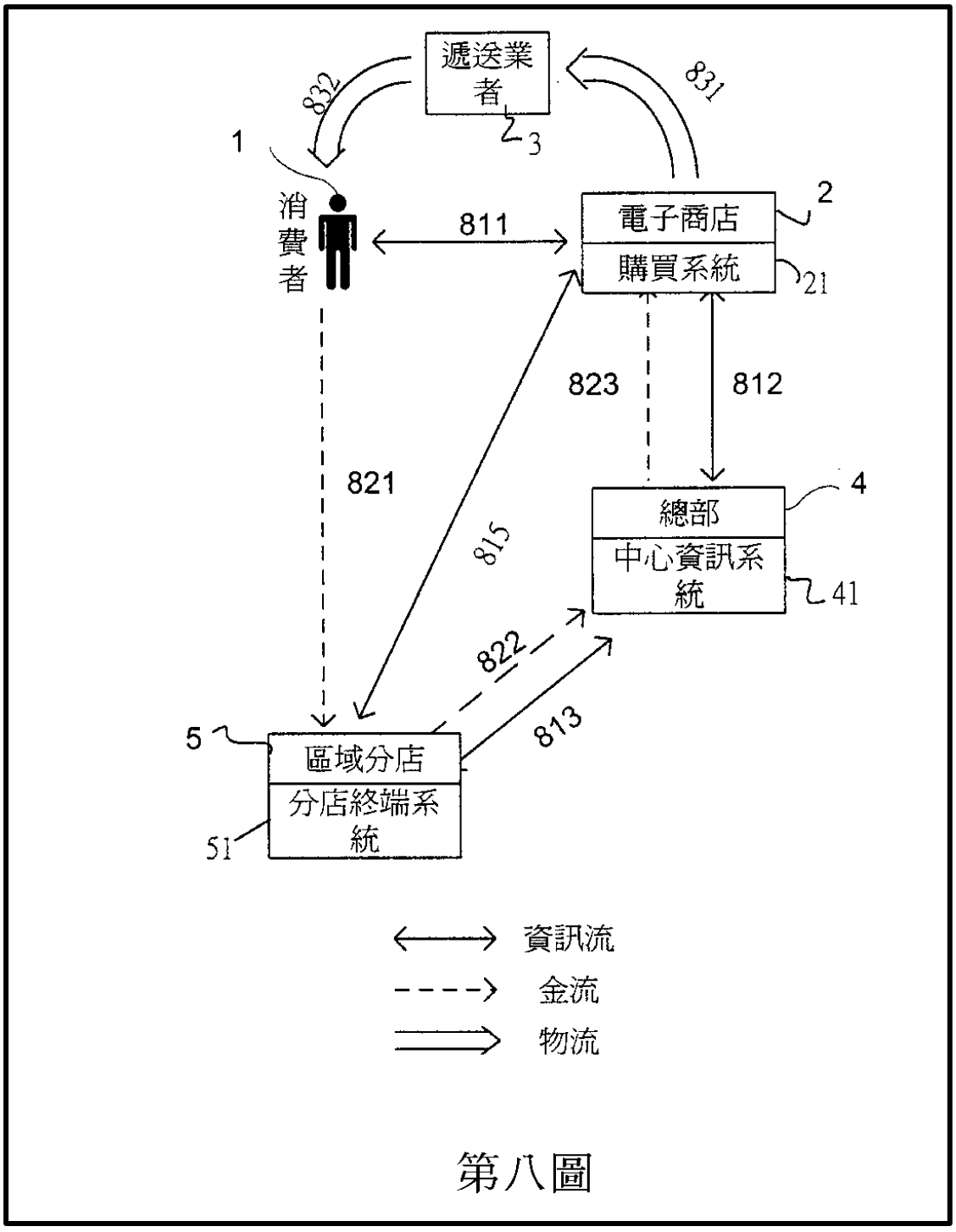
第三圖

系爭專利第六圖為其消費者付款的架構圖



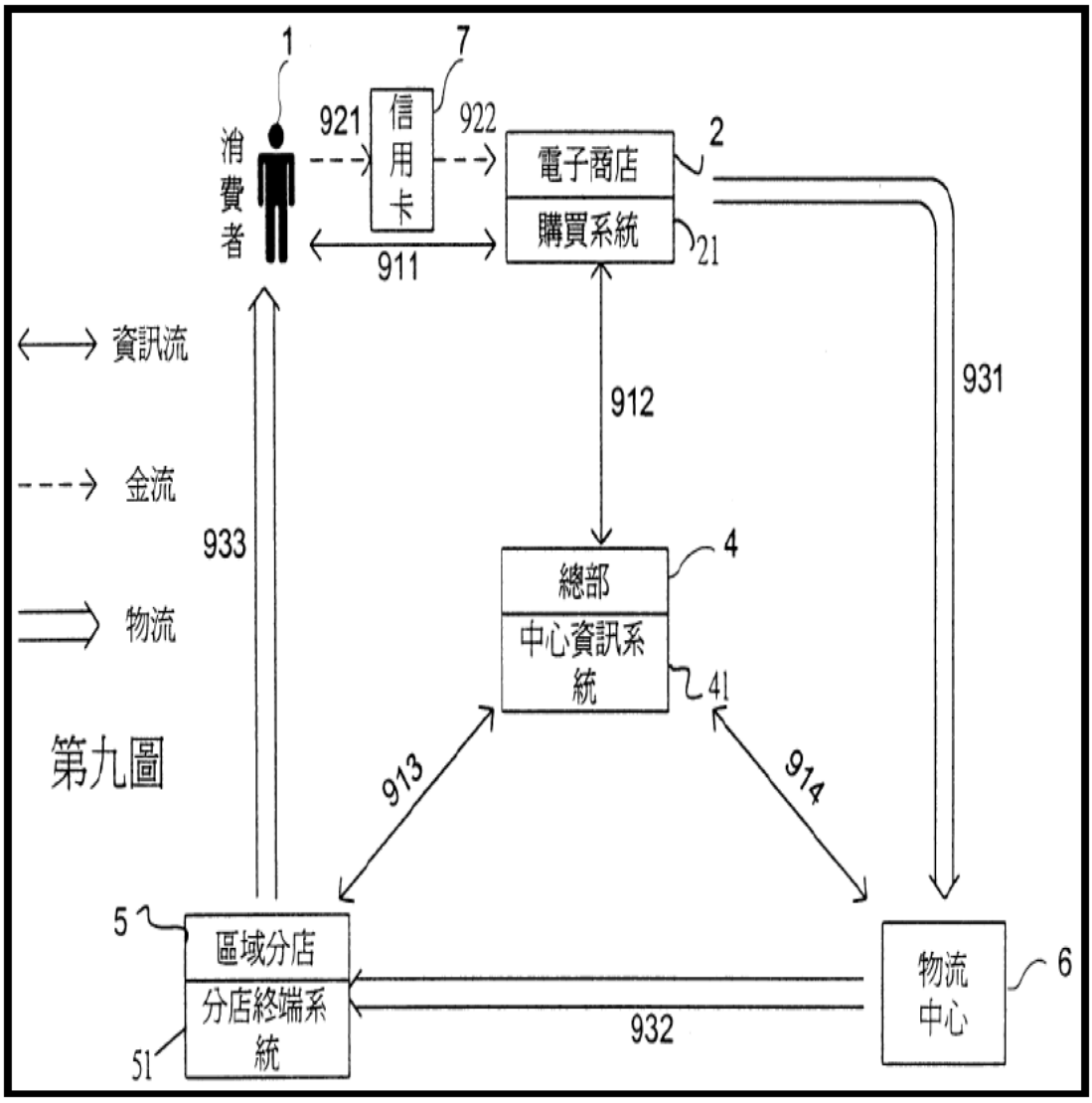
第六圖

系爭專利第八圖為其提供即時交易修正的架構圖



第八圖

系爭專利第九圖為其消費者付款及取貨的架構圖



(三)系爭專利於94年4月21日公告時之申請專利範圍共計18個請求項，其中申請專利範圍第1項為獨立項，餘為附屬項。參加人於96年10月5日提出申請專利範圍更正本，經被告審查後准予更正，並於97年7月11日公告更正本之申請專利範圍共計18個請求項，其中系爭專利申請專利範圍第1項仍為獨立項，餘為附屬項，其內容為：

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，該交易包含選擇該複數區域分店之指定一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。

2. 如專利申請範圍第 1 項所述之系統，其中該交易包含選購一商品。

3. 如專利申請範圍第 2 項所述之系統，其中選擇指定一分店進行該附屬交易，可由該購買系統透過該第二通訊網路向該中心資訊系統要求該複數區域分店之資訊，以提供該消費者從此複數區域分店中指定該分店。

4. 如專利申請範圍第 3 項所述之系統，其中該複數分店之資訊包含該複數分店之電子地圖。

5. 如專利申請範圍第 4 項所述之系統，其中該附屬交易包含消費者自該分店領取該商品。

6. 如專利申請範圍第 5 項所述之系統，更包含一物流系統，該物流系統透過一第四通訊網路與中心資訊系統連接，取得該第一交易相關資料，並根據該第一交易相關資料接收該電子商店送來之該商品，並將該商品送至該指定分店。

7. 如專利申請範圍第 6 項所述之系統，其中該附屬交易包含該消費者付款給該指定分店。

8. 如專利申請範圍第 6 項所述之系統，其中該消費者可使用該購買系統接受之一付款機制進行付款，並且，該消費者提供一取貨人身分辨認資料以供該指定分店於交付該商品時確認該取貨人之身分。

9. 如專利申請範圍第 8 項所述之系統，其中該付款機制包含使用信用卡付款。

10.如專利申請範圍第 1 項所述之系統，其中該附屬交易包含消費者以一第一方式提供該交易辨別碼並付款給一分店。

11.如專利申請範圍第 10 項所述之系統，該分店終端系統透過一第四通訊網路與該購買系統連接，利用該交易辨別碼取得該交易之第四交易相關資料，供該附屬交易進行之用。

12.如專利申請範圍第 10 項所述之系統，其中該第一方式包含消費者付款時提示於購買系統進行該交易時所印製之條碼。

13.如專利申請範圍第 1 項所述之系統，其中該附屬交易包含消費者以

一第二方式提供該消費者之身分識別碼並付款給該分店。

14.如專利申請範圍第 13 項所述之系統，該分店終端系統透過一第五通訊網路與該購買系統連接，利用該交易辨別碼取得該交易之第五交易相關資料，供該附屬交易進行之用。

15.如專利申請範圍第 13 項所述之系統，其中該第二方式包含消費者提示具有該消費者身分識別碼之身分卡。

16.如申請專利範圍第 1 項所述之系統，該購買系統為一網站。

17.如專利申請範圍第 1 項所述之系統，其中該第一通訊網路包含網際網路。

18.如專利申請範圍第 1 項所述之系統，其中該第一通訊網路包含電信網路。

原告於 98 年 8 月 21 日提起本件舉發後，參加人又於 98 年 12 月 3 日提出申請專利範圍更正本，經被告審查後准予更正為 17 個請求項，其中系爭專利申請專利範圍第 1 項為獨立項，餘為附屬項。其更正之內容為：於申請專利範圍第 1 項增加「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」之技術特徵如下引號內之文字所示：

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；

並刪除更正前申請專利範圍第 11 項，以及將更正前申請專利範圍第 14 項（更正後為申請專利範圍第 13 項）之「交易辨別碼」更正為「身分辨別碼」如下：

13.如專利申請範圍第 12 項所述之系統，該分店終端系統透過一第五通訊網路與該購買系統連接，利用該「身分」辨別碼取得該交易之第五交易相關資料，供該附屬交易進行之用。

其餘請求項則因應請求項之刪除而變更項次為共 17 項。

(四)按現行專利法第 149 條第 2 項規定，本法中華民國一百年十一月二十九日修正之條文施行前，尚未審定之更正案及舉發案，適用修正施行

後之規定。本件舉發審定日期為 102 年 10 月 25 日，故應適用 100 年 11 月 29 日修正，102 年 1 月 1 日施行之現行專利法（102 年 6 月 11 日雖又有部分修正，然與本件無關）。現行專利法第 67 條第 1 項規定：「發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。」；第 2 項規定：「更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」以及第 4 項規定：「更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」。本件參加人係依申請更正時專利法第 64 條第 1 項第 1、2、3 款即申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正、不明瞭記載之釋明申請更正，而原處分係以本件更正符合現行專利法第 67 條第 1 項第 1 款即請求項之刪除、第 4 款即不明瞭記載之釋明，及第 2、4 項之規定而准予更正。經查系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項係就「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」之記載內容，其中：

1. 系爭專利申請專利範圍第 1 項既於更正後增加限定條件（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），自屬申請專利範圍之減縮，惟查系爭專利更正後請求項 1 係記載：「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」，即系爭專利更正後請求項 1 於選擇該複數區域分店之「指定分店」或「任意一分店」等 2 種情況下，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，惟由系爭專利說明書第 7 頁第 1 至 10 行記載：「⑵指定區域分店：在消費者 1 選擇好欲購買的商品後，接著可以選取付款與取貨的區域商店，如離此消費者最近的區域分店。此電子商店 2 的購買系統 21 與總部 4 的中心資訊系統 41 透過一第二通訊網路 212 相連接。藉此，購買系統 21 可透過呼叫中心資訊系統 41 提供區域分店選取的功能。或是由購買系統 21 向中心資訊系統 41 要求此複數區域分店之資訊，如地址與店碼等資料並整合進入自己的購買系統 21 之中。」以及說明書第 9 頁第 12 行至第 10 頁第 2 行記載：「⑴選購商品：……。由於此時不需特定某一區域分店 5，故消費者 1 以第一方式持有足以使區域分店 5 識別之交易相關資料。……。⑵消費者持一第一交易相關資料至區域分店付款：消費者 1 並憑此單據至任一區域分店 5 進行此交

易的附屬交易，此時為付款的動作（動作 621）。」等內容可知，系爭專利說明書僅揭露消費者在「選擇指定區域分店」之情況下，才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，而消費者在「選擇任意一分店」之情況下（即消費者至任一區域分店），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，則系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項所涵蓋之「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，且選擇複數區域分店之任意一分店以進行附屬交易」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. 系爭專利申請專利範圍第 1 項於更正後就「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」之記載內容，比較「交易」與「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」等技術特徵，二者彼此間顯非屬上、下位概念之技術特徵，且若請求項於更正後係引入下位概念的技術特徵，通常係將請求項更正前所對應之下位概念的技術特徵「置換」為下位概念的技術特徵，而非為增加記載內容之形式；據此，系爭專利申請專利範圍第 1 項於更正後引入之「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，實非屬更正前申請專利範圍所載「交易」技術特徵之下位概念技術特徵。且由系爭專利說明書第 7 頁第 1 至 10 行記載以及說明書第 9 頁第 12 行至第 10 頁第 2 行記載等內容（均已如前述）可知，系爭專利發明說明係揭露消費者在「選擇指定區域分店」時，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，而消費者在「選擇任意一分店」之情況下（即消費者至任一區域分店），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，此即系爭專利發明說明所揭露之「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，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」（即選購商品，此可參系爭專利更正前申請專利範圍第 2 項之記載內容）所進一步界定之技術特徵，對照系爭專利更正前申請專利範圍第 3 項記載：「其中選擇指定一分店進行該附屬交易，可由該購買系統透過該第二通訊網路向該中心資訊系統要求該複數區域分店之資訊，以提供該消費者從此複數區域分店中指定該分店」自可佐證；據此，系爭

專利申請專利範圍第 1 項於更正後引入之「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，實非屬更正前申請專利範圍所載「交易」技術特徵之進一步界定的技術特徵。綜上，系爭專利申請專利範圍第 1 項於更正後所引入之「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，既非屬更正前申請專利範圍所載「交易」技術特徵之下位概念技術特徵，亦非屬更正前申請專利範圍所載「交易」技術特徵之進一步界定的技術特徵，則系爭專利更正後申請專利範圍第 1 項自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。

(五)系爭專利刪除更正前申請專利範圍第 11 項係屬於請求項之刪除，並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公告時之申請專利範圍，故符合現行專利法第 67 條第 1 項（第 1 款）、第 2 項及第 4 項之規定。又系爭專利更正後申請專利範圍第 13 項係將更正前申請專利範圍第 14 項之「交易辨別碼」記載更正為「身分辨別碼」，參酌系爭專利更正前申請專利範圍第 14 項所依附之更正前申請專利範圍第 13 項的記載內容（其中該附屬交易包含消費者以一第二方式提供該消費者之身分識別碼並付款給該分店）可知，系爭專利更正前申請專利範圍第 14 項之「交易辨別碼」記載，明顯與更正前申請專利範圍第 13 項之「身分識別碼」記載不一致，進而導致系爭專利更正前申請專利範圍第 14 項之「交易辨別碼」有文意不明確的情形，則系爭專利更正後申請專利範圍第 13 項係將「交易辨別碼」更正為「身分辨別碼」實屬不明瞭記載之釋明。再者，參酌系爭專利第八圖以及說明書第 10 頁倒數第 2 行至第 11 頁第 8 行記載等內容，其已揭露分店終端系統 51 利用消費者之身分資料而取得相關交易資料，則系爭專利更正後申請專利範圍第 13 項並未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。此外，系爭專利更正前申請專利範圍第 14 項之記載既已與所依附之更正前申請專利範圍第 13 項記載不一致，自無法清楚瞭解更正前申請專利範圍第 14 項之申請專利範圍，則系爭專利更正後申請專利範圍第 13 項並未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。據此，系爭專利更正後申請專利範圍第 13 項符合現行專利法第 67 條第 1 項（第 4 款）、第 2 項及第 4 項之規定。

(六)系爭專利 98 年 12 月 3 日申請專利範圍更正本之申請專利範圍第 1 項不符現行專利法第 67 條第 2 項及第 4 項之規定，則原處分依准予更

正後之內容為本件舉發是否成立之審定，即有違誤，而系爭專利更正後申請專利範圍第 2 至 17 項均為更正後之申請專利範圍第 1 項之附屬項，則原處分就申請專利範圍第 1 項依准予更正後之內容予以審查既有違誤，則對附屬於申請專利範圍第 1 項之申請專利範圍第 2 至 17 項，亦有違誤。本件為處分之基礎既已有動搖，則其案件事證即尚未臻明確，且原告及參加人於本院審理時均陳稱倘本件更正不合法，即應撤銷發回原處分機關重審（見本院卷二第 2 頁背面），故本件應發回原處分機關，另為適法之處分。

七、綜上所述，系爭專利申請專利範圍第 1 項之更正，有違現行專利法第 67 條第 2、4 項之規定，而不應准許，原處分准予更正，且依准予更正內容所為系爭專利申請專利範圍第 1 至 17 項舉發不成立，均於法有違，訴願機關予以維持，亦有違誤，惟查本件原處分機關依准予更正內容所為系爭專利申請專利範圍第 1 至 17 項舉發不成立部分，因其所憑處分之基礎已有動搖，故其案件事證即尚未臻明確，應命被告依本院上開法律見解另為適法之處分。從而，原告請求撤銷訴願決定及原處分，及命被告應就系爭專利為不准更正及另為適法之處分，為有理由，應予准許，且因本院已准其另為適法處分之請求，則其請求撤銷訴願決定及原處分部分，已毋庸再予審究，併此敘明。

八、本件事證於主文所示部分已臻明確，兩造及參加人其餘主張或答辯，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為全部有理由，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 98 條第 1 項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　104　　年　　1　　月　　15　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 曾啟謀

法 官 陳容正

法 官 熊誦梅

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　104　年　1　月　19　日

書記官 謝金宏