

1090201 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（106 年度行專訴字第 41 號）（判決日：108.2.21）

爭議標的：進步性（無助於技術性的特徵）

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（93.7.1 施行）第 22 條第 4 項

【判決摘要】

判決參酌現行專利審查基準「電腦軟體相關發明」之規定，若被認定請求項中部分特徵屬於「無助於技術性的特徵」，則由於前開特徵應直接視為習知技術之運用並可與其他先前技術輕易結合，因此證據組合雖未揭露前開特徵而仍可證明系爭專利不具進步性。

一、案情簡介

案件歷程：參加人（被舉發人）統一超商股份有限公司前於 89 年 8 月 28 日以「結合複數區域分店與電子商店的系統」向智慧局申請發明專利，申請專利範圍計 18 項，經智慧局編為第 89117366 號審查，准予專利，並發給發明第 I231439 號專利證書。嗣原告（舉發人）便利達康股份有限公司以該專利有違核准時專利法規定而對之提起舉發，案經智慧局審查，以 102 年 10 月 25 日（102）智專三（二）04119 字第 10221458310 號專利舉發審定書為「准予更正」、「舉發不成立」之處分，原告不服，提起訴願、行政訴訟，經智慧財產法院於 104 年 1 月 15 日以 103 年度行專訴字第 40 號行政判決認定「不准更正」而撤銷前揭原處分及經濟部訴願決定，並命智慧局應依該判決之法律見解另為處分。智慧局重為處分中，參加人又於 104 年 7 月 29 日提出更正，原告亦提出舉發補充理由書主張系爭專利有違核准時專利法之規定，經智慧局以 105 年 10 月 31 日（105）智專三（二）04112 字第 10521342670 號專利舉發審定書重為「准予更正」、「舉發不成立」之處分。原告不服關於「舉發不成立」之部分，提起訴願，嗣經濟部於 106 年 4 月 24 日以經訴字第 10606303680 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。智慧財產法院以第 106 行專訴 41 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，命智慧局應為舉發成立之處分。

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：證據 11、2 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

（二）系爭專利請求項 1 內容：

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，設置於該複數區域分店之總部，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連接至該購買系統進行一交易，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與該交易相關的一附屬交易，

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，透過該複數區域分店之該附屬交易的提供，該電子商店之該交易的可靠性得以增加（附圖 1）。

(三)舉發證據：

證據 11：2000 年 8 月 10 日公開之 WO 第 00/46728 號「網路包裹運送系統及方法 (INTERNET PACKAGE SHIPPING SYSTEMS AND METHODS)」專利案（附圖 2）。

證據 2：1998 年 8 月 11 日公開之日本特開平第 10-214284 號「線上購物系統及其伺服器」專利案（附圖 3）。

(四)智慧局見解：

舉發人所提證據節譯本，並未揭露系爭專利之「區域分店」、「由連鎖分店之總部所控制之中心資訊系統」、「架設於連鎖分店而與中心資訊系統連接之分店終端系統」等技術特徵整合之架構，且未教示整合區域分店交易可信賴性以及地理便利性的優點進而解決電子商店交易之金流可靠性、物流成本性之問題，故證據無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(五)法院判決見解：

1.請求項 1 與證據 11 比對，證據 11 未揭露請求項 1 之下列(1)~(6)等六個特徵：

(1)「區域分店」

(2)「該交易包含選擇該複數區域分店之任意一分店以進行與該交易相關的一附屬交易」

- (3) 「中心資訊系統設置於該複數區域分店之總部」
 - (4) 「分店終端系統設置於該複數區域分店」
 - (5) 「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」
 - (6) 「透過該複數區域分店之該附屬交易的提供，該電子商店之該交易的可靠性得以增加」
2. 判決直接認定前開六個差異特徵中特徵(1)、特徵(5)等二個特徵具有技術性，但未說明原因。
3. 判決認定前開六個差異特徵中特徵(2)、特徵(3)、特徵(4)、特徵(6)等四個特徵屬於無助於技術性的特徵，理由如下：
- (1) 關於前述特徵(2)、特徵(3)、特徵(4)、特徵(6)等四個特徵，屬於人為安排的商業方法而非利用自然法則，為不具技術性的特徵。
 - (2) 關於前開四個特徵中之特徵(3)、特徵(4)、特徵(6)等三個特徵，由於系爭專利係以一虛擬網際網路系統提供商業實體整合為目的，以各通訊網路與中心資訊系統進行連結，則是否將中心資訊系統「設置於複數區域分店之總部」或設於任一區域分店、是否將分店終端系統「設置於區域分店」或他處，及「透過該複數區域分店之該附屬交易的提供，該電子商店之該交易的可靠性得以增加」之記載，根本無涉系爭專利發明裝置、系統之運作且該些特徵並未與其他具技術性之特徵協同運作後使整體系統之技術效能提升，故該三個特徵屬於無助於技術性的特徵，視為可輕易結合之習知技術。
 - (3) 關於前開四個特徵中之特徵(2)，僅係消費者基於主觀考量所為之選擇，並未利用系爭專利界定之發明系統、裝置，亦不涉及技術原理，自不具技術性，又上開不具技術性特徵與其他請求項具技術性之特徵亦無關聯，該特徵未與其他具技術性之特徵協同運作後有助於技術性，故該特徵屬於無助於技術性的特徵，視為可輕易結合之習知技術。
4. 雖證據 11 未揭露請求項 1 具技術性之特徵(1)、特徵(5)，然前開二個特徵已被證據 2 所揭露，且證據 11、2 均為電子商務技術領域，均利用通訊網路連接至購買系統進行交易，交易包含選擇複數特定區域已進行與該交易相關的依附屬交易，並利用網路傳送相關資料，均藉由網路指定附屬交易之地點，增加交易之便利性與安全性，具有技術領域關聯性、功能或作用之共通性及所欲解決問題之共通性，且證據 11、2 網路系統之結合並無任何技術不相容的問題，因此所屬技術領域中具有通常知識者，

有動機結合證據 11、2，故證據 11、2 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

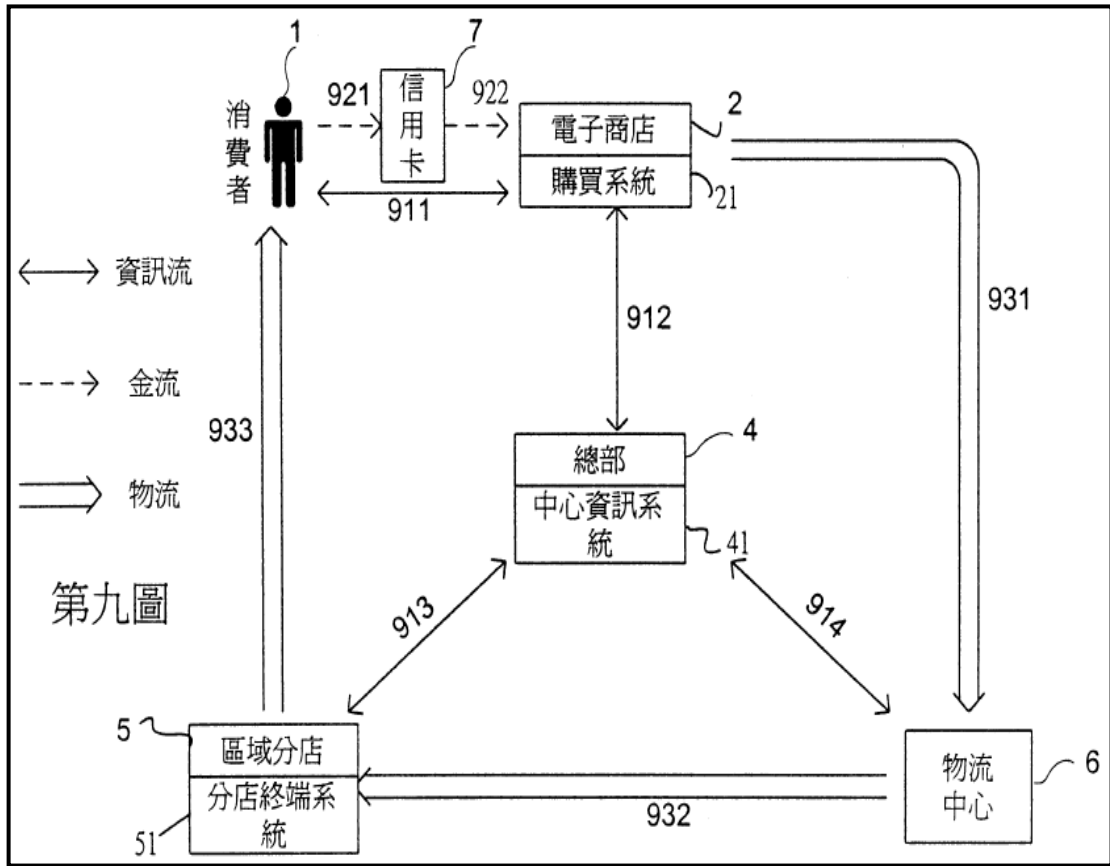
(六)分析：

- 1.智慧局之舉發審查階段，因舉發人所提證據節譯本與請求項 1 有所差異，且未系爭專利請求項 1 之發明整合「網路上虛擬的電子商店」以及「具有連鎖商店實體的區域分店」，以利用交易可信賴性以及地理便利性的優點進而解決電子商店交易之金流可靠性、物流成本性之問題，故證據無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
- 2.智慧財產法院認為請求項 1 與證據 11 比對之六差異特徵中，二特徵具有技術性，有助於請求項之技術性；四特徵不具技術性，且未與具技術性之特徵協同運作而非屬解決問題之技術手段的一部分，為無助於技術性的特徵，而前開具有技術性之二特徵已揭露於證據 2，且證據 11、2 具有結合動機，故證據 11、2 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
- 3.智慧財產法院判決切分「無助於技術性的特徵」之進步性判斷，並未考量請求項之整體，且判決既已認為特徵(1)之「區域分店」有具技術性，但又認為特徵(4)之「分店終端系統設置於該複數『區域分店』」未與具技術性之特徵協同運作，判斷邏輯似有矛盾。

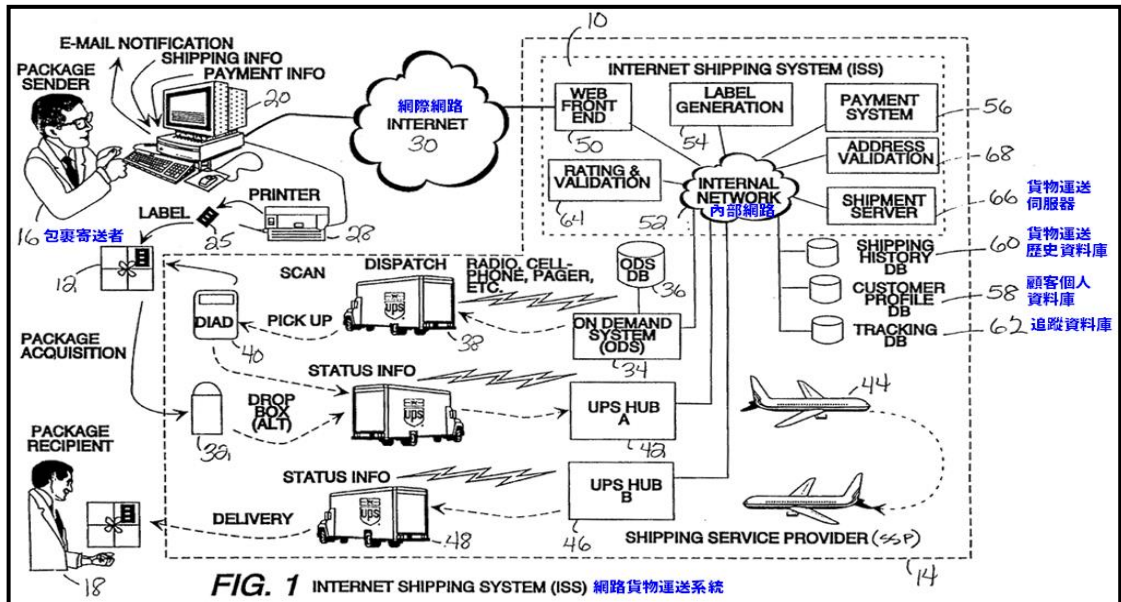
三、總結

進步性之判斷應遵循整體審查原則

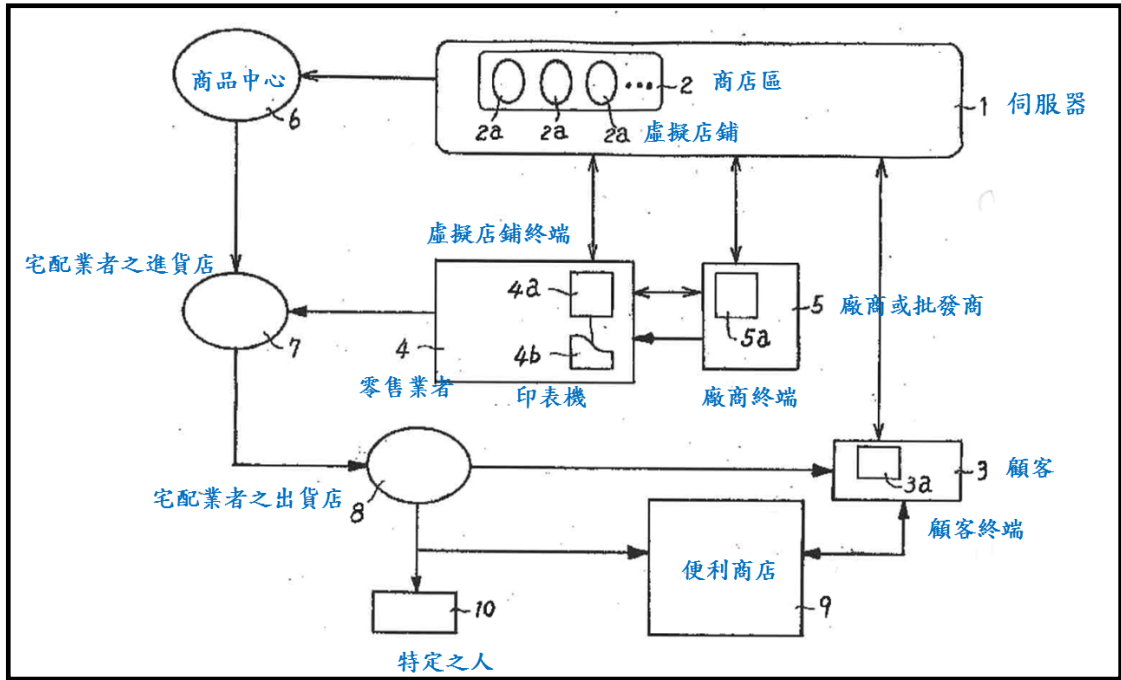
「審查進步性時，應以每一請求項所載之發明的整體 (as a whole) 為對象，逐項作成審查意見，惟經審查認定獨立項具有進步性時，其附屬項當然具有進步性，得一併作成審查意見；但獨立項不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，仍應分項作成審查意見。」(見「專利審查基準」第二篇第三章第 3.3.3 節，2017 年 7 月版)，本判決先將請求項 1 與證據 11 比對之差異特徵切割為有助於技術性的特徵及無助於技術性的特徵，再認為證據 2 已揭露有助於技術性的差異特徵及證據 11、2 具有組合動機，作成判決，即使不論判決對於無助於技術性的特徵之判斷是否正確，其進步性審查方式，對於無助於技術性的特徵與作出不具進步性之結論前，並未納入綜合考量，似有違進步之整體審查原則。目前本案已上訴至行政訴訟二審，仍需觀察後續二審法院之最後判決。



附圖 1 系爭專利



附圖 2 證據 11



附圖 3 證據 2