

1090801 有關第 97116437N01 號「店到店寄件管理方法及系統」發明專利舉發事件（108 年度行專更(一)字第 1 號）（判決日：108.11.28）

爭議標的：於訴訟階段，因參加人向智慧局提出更正之申請後，原告提出新證據 4，新證據 4 與證據 2、3 之結合可以證明系爭專利請求項 7 不具進步性

系爭專利：「店到店寄件管理方法及系統」發明專利

相關法條：專利法（102.6.11 施行）第 22 條第 2 項

【判決摘要】

系爭專利更正請求項 7 新增「其中前述配送過程之前述相關資訊透過前述物流管理平台 40 送至前述配送資訊整合平台 30，供前述配送資訊整合平台 30 管控整個前述配送過程」之技術特徵，原告遂於訴訟階段所提新證據 4，主張證據 2、3、4 結合可證明系爭專利請求項 7 至 10 不具進步性。

一、案情簡介

案件歷程：參加人（專利權人）以「店到店寄件管理方法及系統」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，原告（舉發人）以系爭專利違反進步性之規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，並審定「請求項 1 至 6 舉發成立，應予撤銷。請求項 7 至 10 舉發不成立」。原告對「請求項 7 至 10 舉發不成立」部分提起訴願，遭決定駁回，提起行政訴訟，智慧財產法院以 106 年度行專訴字第 47 號判決（下稱前審）維持原處分，提起上訴後，最高行政法院以 108 年度判字第 100 號判決將「請求項 7 至 10 舉發不成立」部分廢棄，發回智慧財產法院，之後，原告提出新證據 4，參加人遂向智慧局提出請求項 7 之更正，經審查准予更正並公告，智慧財產法院以 108 年行專更(一)字第 1 號判決原處分及訴願決定均撤銷，命智慧局為請求項 7 至 10 舉發成立撤銷專利權之處分。

二、主要爭點及分析檢討

- (一)主要爭點：新證據 4 與證據 2 之結合是否足以證明系爭專利請求項 7 至 10 不具進步性？
- (二)系爭專利更正後請求項 7 內容：「一種店到店寄件管理系統，其包括：複數多媒體機，分設於各寄件商店，其具備電子地圖瀏覽、資料輸入、服務項目選擇及列印等功能；並用以產生一含有收件商店資料、配送費用等資訊的寄件單據；複數收銀機，具備資訊讀取功能及資訊連線功能，其分設於

各寄件商店，用以讀取並傳送寄件單據上的資訊；一資訊管理平台，係分別與前述多媒體機、收銀機建立資訊連線，其透過連線提供使用者在多媒體機上查詢及指定收件商店，並提供一不重覆的唯一條碼而產生在多媒體機列印的寄件單據上；一物流管理平台，係與前述資訊管理平台連結，用以交換寄件資料，以進行物流配送；一配送資訊整合平台 30，係與前述資訊管理平台 20 連結，係整合配送過程之相關資訊，並負責追蹤各寄送物件的流程，其中前述配送過程之前述相關資訊透過前述物流管理平台 40 送至前述配送資訊整合平台 30，供前述配送資訊整合平台 30 管控整個前述配送過程。」(附圖 1)

(三)舉發及行政訴訟階段所提證據：

- 1.證據 2 (我國公開第 200713091 號專利) 之作業伺服系統 10 儲存關於加盟便利商店之資訊，拍賣系統 30 則從作業伺服系統 10 獲得便利商店的電子資訊以提供買家系統 32 選擇並指定。待買家系統 32 指定一便利商店後，拍賣系統 30 將使用作業伺服系統 10 所提供關於該指定的便利商店的資訊產生一寄件委託單與一繳費單供賣家系統 31 下載列印。(附圖 2)
- 2.證據 3 (我國公開第 200745982 號專利) 在便利商店中設置有多媒體裝置 10，藉由消費者操作多媒體裝置輸入訂單資料，可節省便利商店處理訂單的時間及人力成本。(附圖 3)
- 3.證據 4 (WO 公告第 00/46728 號專利) 利用網路通信 30，使貨物運送伺服器 66 接收訂單相關之資訊，並透過網路通信 30 將包裹取件資訊傳送至需求系統 34，該貨物運送伺服器 66 亦從需求系統 34、車輛 38 與 48 以及集送站 42 與 46 接收狀態資訊，以供登錄至追蹤資料庫 62，使顧客能追蹤包裹所在位置。(附圖 4)

(四)智慧局對新證據見解：

- 1.證據 2 未揭示系爭專利請求項「複數多媒體機分設於各寄件商店(差異特徵 1)；配送資訊整合平台為獨立平台，且負責追蹤各寄送物件的流程並管控整個前述配送過程(差異特徵 2)」特徵。
- 2.關於差異特徵 1，系爭專利申請時點 7-11 連鎖便利店已於分店廣設有 ibon 多媒體機，提供影印、傳真、列印、訂票、旅遊、補帳單等服務，提供選取服務並針對選取服務列印對應單據等功能，則將證據 2 所載原在寄件者電腦端操作的寄件流程改到在便利商店內的 ibon 多媒體機上操作，應為該領域具有通常知識者可簡單變更而得。
- 3.關於差異特徵 2，具至少兩不同功能的資訊平台依功能拆分為二獨立資訊平台為該領域設計上的簡單變更，又證據 4 說明書第 32 頁第 11~18 行、

第 53 頁第 3~22 行揭示一包裹配送系統，物流業者的各個流程均會擷取包裹 ID 並上傳至「追縱伺服器」，從而寄件者、收件者、物流業者或第三方可透過系統查詢一特定包裹的目前配送位置及狀態，前述技術運用於證據 2 的系統後，證據 2 的系統即具追縱並控管貨物的配送流程之功能，故證據 2 及 4 之結合足以證明系爭專利請求項 7 至 10 不具進步性。

(五)智慧財產法院判決見解：

- 1.證據 2 或證據 4 均未揭示「複數多媒體機，分設於各寄件商店」之技術特徵，且此技術特徵非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2、4 之先前技術，可藉由簡單之轉用、置換、修飾、結合等手段所能輕易完成，證據 2、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 7 及其為更進一步界定之附屬請求項 8 至 10 不具進步性。
- 2.智慧局並未提出證據，佐證其所主張之「系爭專利申請時點 7-11 連鎖便利店已於店廣設有 ibon 多媒體機」，自難認系爭專利請求項 7「複數多媒體機分設於各寄件商店」之技術特徵可簡單變更而得。

(六)分析檢討：

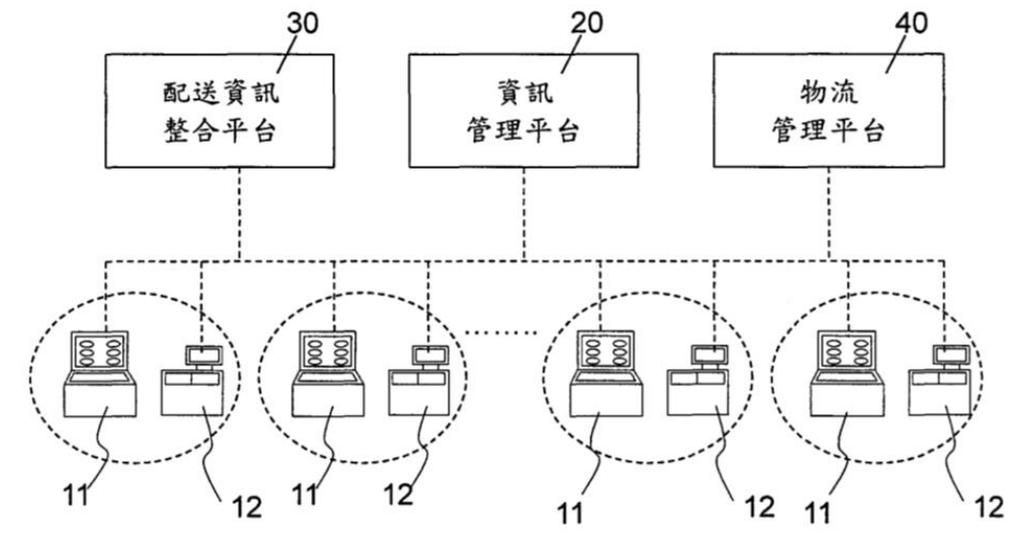
- 1.智慧局就新證據(證據 2、4 結合)表示意見為「複數多媒體機分設於各寄件商店」係屬簡單變更，智慧財產法院認為上述特徵非可藉由簡單之轉用、置換、修飾、結合等手段所能輕易完成。
- 2.智慧局就新證據(證據 2、3、4 結合)表示意見，智慧局與智慧財產法院對於證據 2、3 及 4 結合足以證明系爭專利不具進步性之見解並無二致，其中證據 3 確實揭露證據 2 或證據 4 均未揭示系爭專利「複數多媒體機，分設於各寄件商店」之技術特徵。

三、總結：

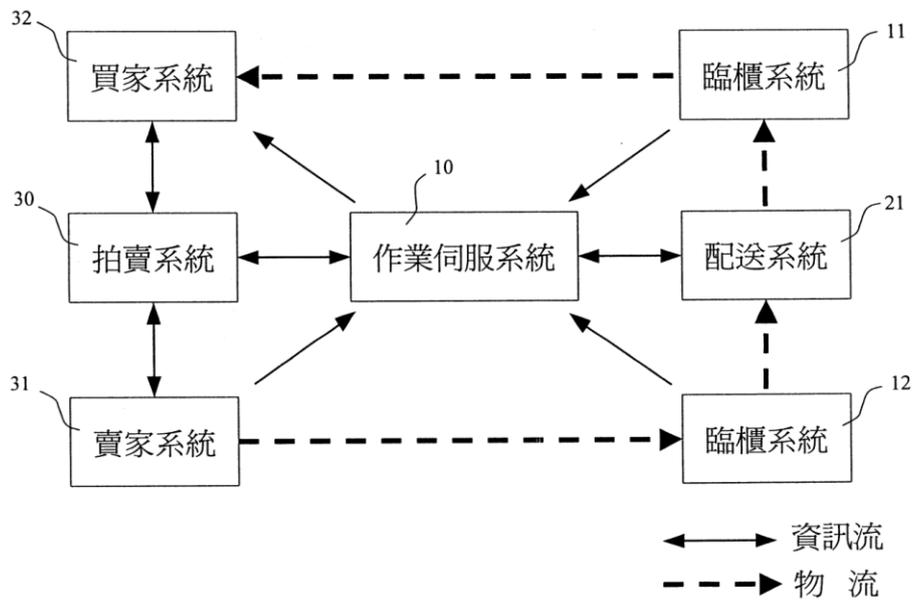
於舉發案之行政訴訟中，智慧局表明「新證據結合之主張有無理由」之處理原則

- 1.智慧財產審理法第 33 條第 2 項係規定於撤銷專利權之行政訴訟中，舉發人為原告於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據時，智慧局自應就新證據提出答辯書狀，表明原告於該證據之主張有無理由。
- 2.智慧局出庭的目的，係本於智慧財產專責機關之職權，提供專業意見供智慧財產法院之法官參酌，基於此目的，任何有關專業知識方面的詢問，若因智慧財產法院採酌新證據經智慧局表明新證據結合之主張為無效時，而造成智慧局原處分遭撤銷之不利結果，實非智慧局原處分之瑕疵，故表明「新證據結合之主張有無理由」時，應秉持以「客觀的立場」陳述

意見，並且於新證據補充答辯時，提醒智慧財產法院「訴訟費用應由原告全部負擔」。



附圖 1 系爭專利



附圖 2 證據 2

