

有關第 106201108N01 號「商品預購與贈禮平台系統」新型專利舉發事件（110 年度行專訴字第 2 號）（判決日：111.5.25）

爭議標的：新證據之組合足以證明請求項 1 不具進步性

相關法條：專利法（103.3.24 施行）第 22 條第 2 項

【判決摘要】

本件行政訴訟階段，另提出新證據 3、證據 4、證據 5 及相關之證據結合，足以證明系爭專利請求項 1 至 2、4 至 7 不具進步性，乃就同一撤銷理由所提之新證據，依智慧財產案件審理法(下稱審理法)第 33 條第 1 項規定，智慧財產及商業法院(下稱法院)就上開新證據，得併予審究。證據 1 與新證據 3 之結合及證據 1 與新證據 5 之結合均可證明請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

案件歷程：參加人（專利權人）以「商品預購與贈禮平台系統」向智慧局申請新型專利（下稱系爭專利），經形式審查准予專利後，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 1~2、4~7 舉發不成立，請求項 3 舉發駁回」。原告對「請求項 1~2、4~7 舉發不成立」提起訴願，後經訴願決定維持，原告不服，遂提起行政訴訟，並提出新證據 3、4、5 及相關之證據結合，法院以 110 年度行專訴字第 2 號判決撤銷原處分及訴願決定。

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：

系爭專利請求項 1 所界定「該第一使用者可於一實體商家內購買一預購商品後，由該實體商家之一商家端裝置，資訊連結並驅動儲存於該服務端伺服器之該身分驗證模組，並於成功驗證該第一使用者之該身分資訊後，使該預購商品成為一未兌換商品，並儲存於該未兌換商品清單」之技術特徵為原處分認定請求項 1 與證據 1 及 2 之差異所在，其是否由證據 1 及新證據 3 之結合，或證據 1 及新證據 5 之結合所揭露？

（二）系爭專利請求項內容(附圖 1~2)：

一種商品預購與贈禮平台系統，供一第一使用者預購及贈送複數個預購商品，

其包括：該第一使用者所持有的一第一使用者端裝置，安裝有一使用者端應用程式，該使用者端應用程式具有一贈禮模組、一支付模組、及一登入模組，該贈禮模組可供進行該預購商品的贈送，該支付模組用以輸入一交易資訊，該登入模組可供輸入該使用者之一登入資訊；一服務端伺服器，與該第一使用者端裝置呈資訊連結，具有一資料庫、一通行碼產生模組、一兌換憑證產生模組、一支付服務模組、及一身分驗證模組，該資料庫供以儲存一商品清單及一未兌換商品清單，且複數個該預購商品羅列於該商品清單，該通行碼產生模組用以生成至少一商品兌換通行碼，該兌換憑證產生模組用以依據該商品兌換通行碼而生成至少一商品兌換憑證，該支付服務模組用以儲存該交易資訊，該身分驗證模組用以驗證該使用者之一身分資訊；該第一使用者可於一實體商家內購買一預購商品後，由該實體商家的一商家端裝置，資訊連結並驅動儲存於該服務端伺服器之該身分驗證模組，並於成功驗證該第一使用者之該身分資訊後，使該預購商品成為一未兌換商品，並儲存於該未兌換商品清單，使該第一使用者裝置在執行該贈禮模組時，驅動該通行碼產生模組依該未兌換商品產生該兌換通行碼；一第二使用者所持有的一第二使用者端裝置，可供接收該第一使用者端裝置所傳送的該商品兌換通行碼，並可依該商品兌換通行碼之導引，驅動該兌換憑證產生模組生成該商品兌換憑證，使該商品兌換憑證被顯示於該第二使用者端裝置的一顯示螢幕；以及該商家端裝置，與該服務端伺服器呈資訊連結，用以讀取該商品兌換憑證，當該商品兌換憑證被讀取完成後，生成一商品領取完成訊息。

(三)舉發及行政訴訟階段所提證據：

- 1.證據 1：103 年 6 月 1 日我國公開第 TW 201421405 A 號「虛擬網路上贈送實體禮物的系統與方法」專利案(附圖 3)。
- 2.證據 2：105 年 10 月 16 日公開之我國第 TW 201636919 A 號「線上贈禮的支付系統及其實施方法」專利案(附圖 4)。
- 3.證據 3：2013 年 1 月 31 日美國公開第 US 2013/0030945A1 號「Method for Gifting Via Online Stores」專利案(附圖 5)。
- 4.證據 4：2013 年 5 月 9 日美國公開第 US 2013/0117646A1 號「SYSTEM AND METHOD FOR DELIVERING AND ACTIVATING A VIRTUAL GIFT CARD」專利案。
- 5.證據 5：2011 年 10 月 25 日美國公告第 US 8046266B1 號「Customizing gift instrument experiences for recipients」專利案(附圖 6)。

(四)智慧局對舉發證據見解：

1. 證據 3 之說明書第[0153]段揭示本文所說明的禮物步驟，僅需簡單修飾，

也可用於具有實體存在（也稱為實體通路商店）的線上商店；舉例來說，禮物兌換券可以類似地自實體通路商店經由詢問銷售員以標記或其他方式將一特定物品識別為要在商店中拿取或寄至家中的禮物；禮物將在店中被支付，且禮物兌換券可馬上被印出或是經由電子郵件或其他方式傳送給送禮者…隨後，禮物被保留數天以便有時間可以兌換；接著，按照如前所述的步驟執行其餘程序，包括送禮者傳送禮物兌換券給禮物接收者，故證據 3 已揭示使用者可於一實體商家內購買一預購商品並產生對應之禮物兌換券。

2. 證據 3 之說明書[0018]段揭示商店可以建立具有禮物兌換券資訊的網頁，其可在購物期間被瀏覽，此為實質隱含證據 3 揭示商家端會驗證禮物兌換券購買者的身分資訊並儲存於資料庫。
3. 證據 3 之說明書[0155]段揭示通常可以想像到線上及實體商店內購買與兌換禮物的任何組合，例如在線上購買禮物並在商店內兌換禮物、在商店內購買禮物並在線上兌換、在商店內購買禮物並在商店內兌換禮物，或者如最初所述在線上購買禮物並在線上兌換。由此顯見，證據 3 所述線上商店當能結合於實體通路商店來提供線下購買禮物兌換券之功能，故已對應揭示系爭專利請求項 1 所界定「該第一使用者可於一實體商家內購買一預購商品後，由該實體商家的一商家端裝置，資訊連結並驅動儲存於該服務端伺服器之該身分驗證模組，並於成功驗證該第一使用者之該身分資訊後，使該預購商品成為一未兌換商品，並儲存於該未兌換商品清單」之技術特徵。
4. 證據 1 及證據 3 同屬商品預購與贈禮系統之技術領域而具關聯性，且均可進行商品預購後透過線上贈禮方式提供商品兌換憑證給收禮者，故其功能或作用具有共通性，因此所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機結合證據 1 及 3，故證據 1 及證據 3 之結合可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
5. 另查證據 5 之說明書第 7 欄第 33～49 行及圖 4 揭示禮物兌換券購買者 202 從線下零售禮物兌換券銷售商 402（例如實體商店）購買禮物兌換券 210，以及說明書第 7 欄第 50～55 行揭示以實體禮物兌換券或以電子郵件訊息的方式傳送禮物兌換券 210 的識別資訊 220 給禮物兌換券接收者 204，故證據 5 已揭示使用者可於一實體商家內購買一預購商品禮物兌換券。
6. 證據 5 之說明書第 6 欄第 41～45 行揭示禮物兌換服務單元 212 基於與禮物兌換券 210 相關聯的標識資料 220 來識別對應的禮物兌換券購買者 202；以及說明書第 6 欄第 55 行～第 7 欄第 5 行揭示資料庫儲存區域 208 維護兌

換歷史紀錄…該兌換歷史紀錄包括每個禮物兌換券接收者 204 已經接收到的禮物兌換券 210 的列表，並且標識與每個禮物兌換券 210 相關聯的禮物兌換券購買者 202，此為實質隱含商家端會驗證禮物兌換券購買者的身分資訊並儲存於資料庫，故證據 5 已揭示系爭專利請求項 1 所界定「該第一使用者可於一實體商家內購買一預購商品後，由該實體商家的一商家端裝置驅動儲存於該服務端伺服器之該身分驗證模組，並於成功驗證該使用者之該身分資訊後，使該預購商品成為一未兌換商品，並儲存於該未兌換商品清單」之技術特徵。證據 1 及證據 5 同屬商品預購與贈禮系統之技術領域而具關聯性，且均可進行商品預購後透過線上贈禮方式提供商品兌換憑證給收禮者，故功能或作用上具有共通性，具結合動機，是以依據證據 1 及證據 5 內容亦可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(五)法院判決見解：

1. 證據 1 已揭露與系爭專利請求項 1 相似之網路上贈送禮物的系統，兩者皆允許使用者（贈禮者）經由服務端伺服器在網路線上購買商品，在支付款項後由贈禮者選擇欲贈送對象由服務端伺服器將對應購買商品的商品兌換通行碼（取物識別碼）傳送給收禮者，收禮者欲兌換商品時再將商品兌換通行碼轉換成商品兌換憑證（取貨單），最後使用取貨單兌換商品。
2. 證據 1 與系爭專利請求項 1 之差異在於證據 1 並無揭露：(1)贈禮者可直接在線下的實體商店登入伺服器並購買商品，再依證據 1 揭露的線上贈禮步驟贈與收禮者；及(2)商品兌換憑證係電子資訊，可顯示於第二使用者端螢幕，亦可被商家端裝置所讀取。
3. 關於差異(1)：證據 3 說明書第[0155]段記載「任何組合的線上及店內之禮物購買及兌換是可以被想像的，例如…在店內購買禮物在線上兌換」，已揭露使用者可在實體商家內購買預購商品後，由實體商家的商家端裝置連接服務端伺服器將預購商品列為使用者的未兌換商品。關於差異(2)：證據 3 說明書第[0018]段記載「線上商店產生禮物兌換券…禮物兌換券可被經由電子郵件、一般郵件或 SMS 為的方式傳送至行動裝置」之技術內容，已揭露收禮者可藉其所持有的行動裝置顯示螢幕觀看送禮者送出的禮物兌換券。
4. 證據 1、3 皆為線上贈禮領域的相關發明，具有技術領域關聯性；證據 1、3 所欲解決問題皆包含線上贈禮時需面對的繁瑣手續與無法簡便退換的問題，具有所欲解決問題共通性；證據 1、3 的發明皆使贈禮者無須洩漏真實身分即可贈禮給未曾見面的社群網友，具有功能或作用共通性。綜合考量證據 1、3 間技術內容的關連性和共通性，該技術領域中具有通常知識者具有動

機能結合證據 1 與證據 3 的技術內容，將證據 1 先產生一取物識別碼，收禮者藉由取物識別碼以產生取貨單後再使用取貨單兌換禮物的程序應用至證據 3 的線上贈禮平台中。

5. 又查，證據 5 第 7、8 欄記載「禮物兌換券購買者 202 從線下零售禮物兌換券銷售商 402(例如實體商店)購買禮物兌換券 210…禮物兌換券購買者 202 贈送禮物兌換券 210 給禮物兌換券接收者 204。贈送方式包括，舉例來說，以實體禮物兌換券或以電子郵件訊息的方式傳送禮物兌換券 210 的識別資訊 220 給禮物兌換券接收者 204。禮物兌換券接收者 204 透過禮物兌換券兌換伺服器 212 兌換禮物兌換券 210」之技術內容，已揭露贈禮者可至線下實體商店購買對應商品的禮物兌換券識別碼，再經由網路將禮物兌換券識別碼贈與收禮者，由收禮者持禮物兌換券識別碼線上兌換商品。證據 5 說明書第 7、8 欄記載「以電子郵件訊息的方式傳送禮物兌換券 210 的識別資訊 220 給禮物兌換券接收者 204…禮物兌換券接收者 204 傳送要求以兌換禮物兌換券 210 以及透過識別資訊 220 識別禮物兌換券 210…禮物兌換券兌換伺服器 212 識別禮物兌換券 210 所兌換的物品」之技術內容，已揭露商品兌換憑證(禮物兌換券識別碼)係電子資訊，可傳送並顯示於收禮者端的電子裝置，亦可被商家端裝置所讀取以識別禮物兌換券並兌換商品。
6. 證據 1、5 皆為線上贈禮領域的相關發明，具有技術領域關聯性；證據 1、5 的發明皆提出贈禮步驟由贈禮者選擇禮物後將兌換憑證傳送給收禮者，兌換步驟再由收禮者持兌換憑證與商家另外兌換禮物的兩步驟進行方式，可使贈禮者另行附上私人訊息，商家也可簡化作業困難度，具有功能或作用共通性。綜合考量證據 1、5 間技術內容的關連性和共通性，該技術領域中具有通常知識者具有動機能結合證據 1 與證據 5 的技術內容，將證據 5 允許贈禮者在實體商店購買商品後再線上傳送對應商品的識別碼給收禮者，收禮者使用識別碼至商家端識別並兌換商品的程序應用至證據 1 的網路贈禮系統中。

(六)分析檢討：

1. 本案原舉發證據 1 係以虛擬網路商店提供購買禮物贈送給網友，而證據 2 僅在解決線上禮物贈送及付款動作整合在同一個手機應用程式中完成，二者與系爭專利所欲解決「贈禮者若於商家內看到欲贈送之商品，並無法即時贈送兌換憑證給收禮者」之問題仍屬不同。
2. 系爭專利解決問題之主要技術特徵未被證據 1、2 所揭示，而舉發理由雖指出該差異，但未加以舉證是否為申請時通常知識，或依專利審查基準有關電腦軟體發明規定，論述該差異是否僅屬將人類作業方法予以系統化，或

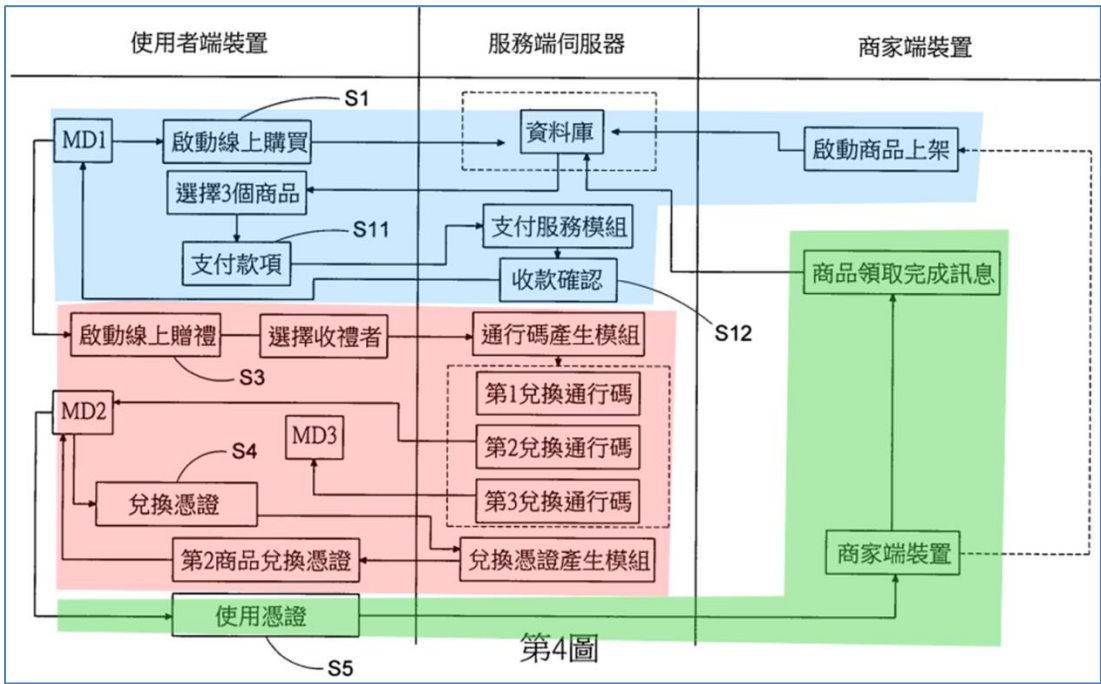
為無助於技術效果之技術特徵等不具進步性態樣。

3. 在欠缺明確建議與教示下，舉發理由就所屬技術領域中具有通常知識者如何可依據證據 1、2 與通常知識即能輕易完成系爭專利內容，並無具體說明，僅以證據 1 之虛擬購物介面的簡單變更一語帶過，故難謂有據。
4. 本件訴訟階段，原告依智慧財產案件審理法(下稱審理法)第 33 條規定提出新證據答辯，本局答辯認為新證據組合可證明系爭專利不具進步性，經法院判決原處分撤銷，課予智慧局另為舉發成立處分之義務，並命原告負擔訴訟費用，專利權人(參加人)未提起上訴而告判決確定，符合審理法第 33 條紛爭一次解決之效益。

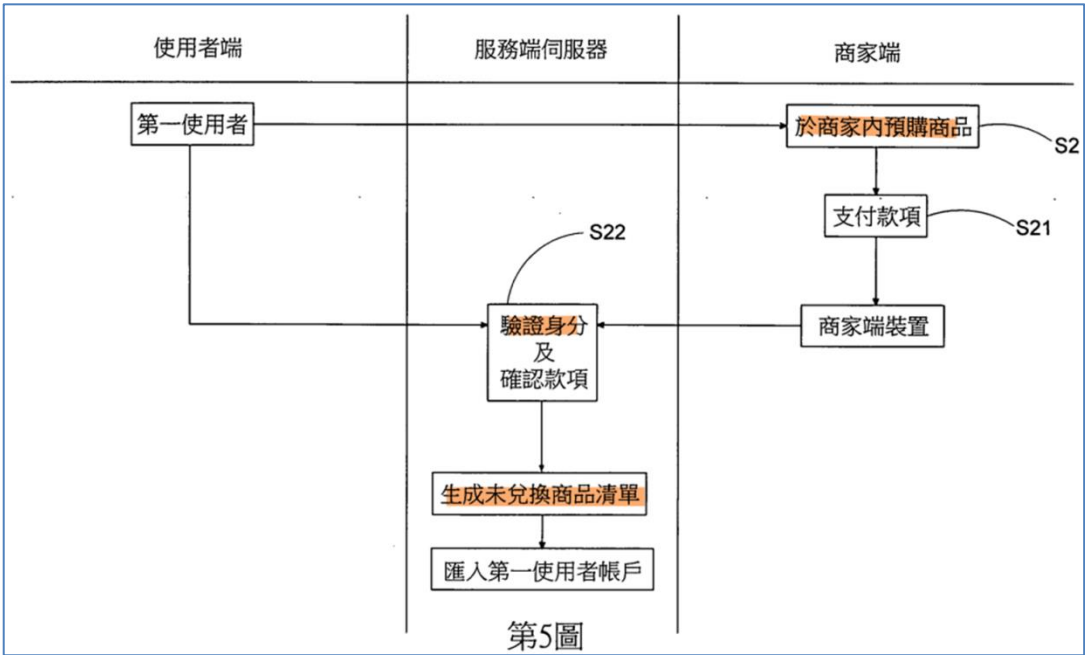
三、結論與建議

關於舉發理由主張不具進步性者，應就證據個別或其組合與該請求項解決之問題、所採行之技術手段及其達成之功效具體說明其係可輕易完成之理由。最高行政法院 109 年判字第 29 號判決要旨亦指出如系爭發明與舉發證據間所存在之差異，為系爭發明之「重要技術特徵者」，審查時應就該技術特徵是否為舉發證據所揭露，或該技術特徵是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者，以轉用、置換、改變或結合舉發證據等方式所能輕易完成等情，詳加審酌。故舉發審查時應當斟酌舉發理由、各證據資料及答辯意見等全部陳述進行判斷，如兩造所爭執系爭專利與證據之差異為「重要技術特徵者」，更應詳加審酌舉發理由所主張有無具體理由。

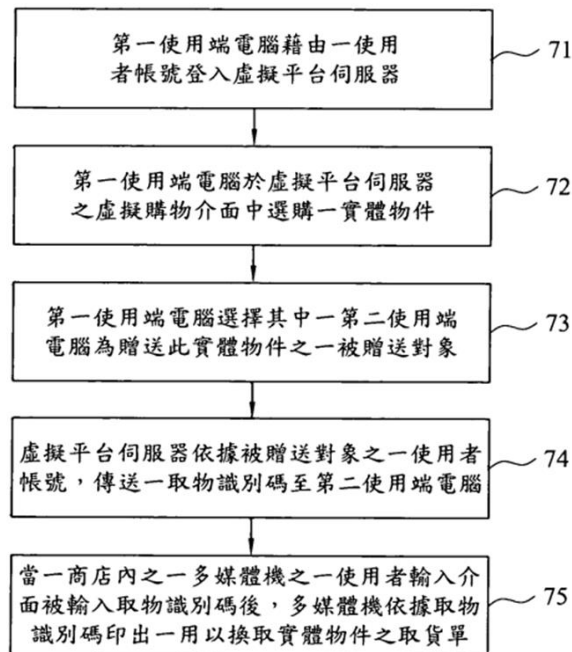
附圖：



附圖 1 系爭專利(線上購買、贈禮、兌換流程)

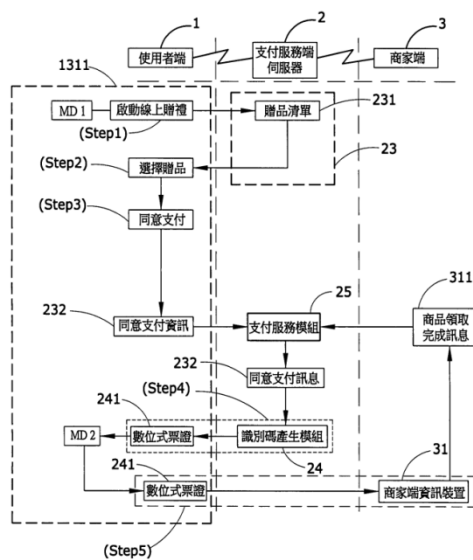


附圖 2 系爭專利(實體商店購買流程)



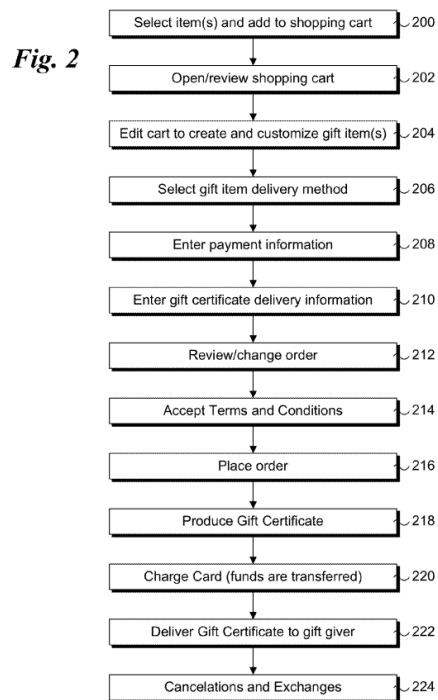
第 7 圖

附圖 3 證據 1 主要圖式



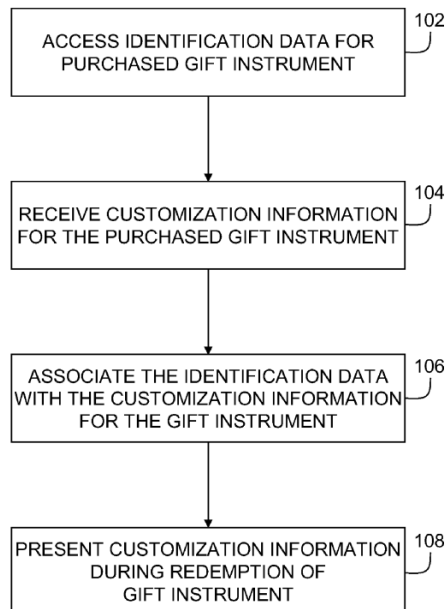
第6圖

附圖 4 證據 2 主要圖式



附圖 5 證據 3 主要圖式

FIG. 1



附圖 6 證據 5 主要圖式