

智慧財產及商業法院行政判決

111年度行專訴字第38號

民國111年12月15日辯論終結

原告 信義房屋股份有限公司

代表人 信義股份有限公司

上一人

代表人 劉元智

訴訟代理人 蔡清福律師

蔡律灝律師

蔡馭理專利師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏

訴訟代理人 李京叡

參加人 陳德利

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111年5月3日經訴字第11106302070號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院職權命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：

主 文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、爭訟概要：

（一）原告前於民國107年5月25日以「預先告知符合數量的搜尋裝置與方法」向被告申請發明專利，經被告審查後准予專利並發給第I689889號專利證書（下稱系爭專利），嗣參

01 加人於110年1月20日以系爭專利違反核准時專利法第22條
02 第2項規定提起舉發。

03 (二) 案經被告審查後以110年10月28日(110)智專三(二)04192
04 字第11021052610號專利舉發審定書為「請求項1至6舉發
05 成立，應予撤銷」處分(下稱原處分)，原告對之提起訴
06 願後，經經濟部以111年5月3日經訴字第11106302070號訴
07 願決定駁回(下稱訴願決定)，再向本院提起訴訟。因本
08 院認本件判決之結果，倘認訴願決定應予撤銷，將影響參
09 加人之權利或法律上之利益，爰依職權裁定命參加人獨立
10 參加本件訴訟。

11 二、原告之主張及聲明：

12 (一) 被告逕以未經參加人提出之「習知技術」，且未予原告答
13 辯或陳述意見之機會，違反專利法第75條及行政程序法第
14 102條規定：

15 1. 依參加人之舉發理由僅主張證據2揭示系爭專利請求項1
16 「被配置為使得一使用端的一顯示裝置得以呈現結果」之
17 技術特徵，並未舉出具體事證說明證據2如何揭示系爭專
18 利請求項1之「被配置為使得一使用者端的一顯示裝置得
19 以呈現該特定數量，而讓使用者決定是否要透過該顯示裝
20 置得呈現該搜尋結果」技術特徵。惟原處分卻自行引入參
21 加人未提出之「習知技術」即「一個下拉式選單每頁顯示
22 幾筆之類，而預先告知數量更僅為習知網頁搜尋技術，如
23 很早期Google搜尋即有在鍵入一關鍵字後，在顯示搜尋結
24 果之頁面上方顯示約有XX,XXX項結果並列出搜尋時間，X
25 為0~9數字之簡單運用」，並與證據2結合後演繹出參加人
26 所未提出之舉發理由，且未通知原告答辯或給予陳述意見
27 之機會，進而認定證據2足以證明系爭專利請求項1不具進
28 步性，已違反專利法第75條及行政程序法第102條規定。

29 2. 倘若被告稱其自提「習知技術」為「通常知識」之結果，
30 仍應給原告爭執之機會，否則無異鼓勵被告審查人員得恣

意以通常知識結案，損害專利權人即原告更正或答辯等程序利益。

(二) 系爭專利請求項1之區別技術特徵並未為證據2或「習知技術」所揭露：

1. 系爭專利請求項1之區別技術特徵即「一傳輸模組，耦合該搜尋模組，被配置為使得一使用者端的一顯示裝置得以呈現該特定數量，而讓使用者決定是否要透過該顯示裝置得呈現該搜尋結果」，主要係針對房地產行業特有的物件呈現建立緩衝機制，於使用者輸入其搜尋條件後，令使用者端僅呈現符合預定條件之數量，倘使用者認為該數量過大或過小時，可增加或減少其搜尋條件，直至使用者接受該數量後，始發送符合其預定條件之結果，以解決房地產行業中伺服器負擔過重的問題，並減少使用者等待時間。亦即顯示裝置不會將搜尋結果直接傳送或呈現給使用者，而是先將該搜尋結果包括的物件之特定數量先以顯示裝置呈現給使用者，讓使用者先選擇其滿意之搜尋數量後，再決定開始接收完整的搜尋結果，此一區別技術特徵並未為證據2所揭露。

2. 被告自提「習知技術」為一性質特別之證據，除非當事人對此無異議，否則被告審查人員應說明確實存在，且該習知技術屬效力不確定之證據，不得作為認定事實之依據。倘原處分自行將舉發證據限縮於單一之證據2，致原告無法主張其間無結合之動機，已違反訴願法第81條第1項之不利變更禁止原則；若原處分將之與證據2結合後認定系爭專利請求項1之區別技術特徵已被揭露，顯然以主觀恣意判斷取代客觀事實之證明，其處分理由顯有不備。

3. 被告所提「習知技術」僅係使用者自行設定每個頁面欲一次觀看特定筆數之搜尋結果，其結果仍是搜尋筆數與結果同時顯示，並非由搜尋模組產生包含特定數量的物件後將該特定數量預先呈現給使用者，因此無法提前減少呈現出搜尋結果之搜尋筆數，故未揭露系爭專利請求項1之區別

技術特徵。因此，證據2或「習知技術」均未揭露系爭專利請求項1之區別技術特徵，則其組合當然不可能完成系爭專利請求項1之發明。

(三) 證據2及「習知技術」並無結合動機：

證據2之搜尋系統及「習知技術」在輸入關鍵字後均會直接呈現所有搜尋結果，無法解決系統耗費較多資源去抓取資料，使用者等候時間也會變長，系統容易遭到惡意癱瘓的問題，兩者不包含實質相同之所欲解決問題的共通性，且在搜尋網站之功能及作用上，亦無法達到降低伺服器不必要的負擔，或減少使用者等待時間之功能或作用，亦無明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容的教示或建議，故所屬技術領域中具有通常知識者並無動機結合證據2及「習知技術」之技術內容。

(四) 系爭專利請求項4係請求項1對應之搜尋方法，具有與請求項1相同之「呈現該特定數量，而讓使用者決定是否要透過該顯示裝置得呈現該搜尋結果」技術特徵，依前所述，其相較於證據2及「習知技術」亦具有進步性。又系爭專利請求項2、3、5、6係直接或間接依附於請求項1或4，故該等請求項相較於證據2及「習知技術」亦具有進步性。

(五) 聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告之答辯及聲明：

(一) 原處分並未發動職權調查或引入參加人未提出之理由及證據，而係依參加人所提舉發理由，說明系爭專利之區別特徵即讓使用者決定顯示裝置呈現特定數量後再顯示搜尋結果，僅為習知網頁搜尋呈現結果之技術，屬該發明所屬技術領域中之通常知識，該通常知識亦非原告所主張之一種性質特別之證據，應僅為習知網頁搜尋呈現結果技術之通常知識的簡單運用。

(二) 系爭專利請求項1與證據2相較，差異僅在於證據2未明確揭示請求項1所述之搜尋模組可預先告知符合數量、一傳輸模組，耦合該搜尋模組，被配置為使得一使用者端的一

顯示裝置得以呈現該特定數量，而讓使用者決定是否要透過該顯示裝置得呈現該搜尋結果及搜尋模組耦合該接收模組與該資料庫。惟模組間與資料庫之耦合僅為習知網頁搜尋資料庫之建置技術，且依證據2圖6第S304步驟已揭示搜尋模組將符合之住宅群發送至輸出模組以產生搜尋結果，此相當於系爭專利請求項1之讓使用者端的裝置顯示搜尋結果。而讓使用者決定特定搜尋數量後再顯示結果，僅為習知網頁搜尋呈現結果技術之簡單運用；另產生包含該特定數量的複數個物件之該搜尋結果，僅為習知條件搜尋方式之定義及差異僅為搜尋字串或數值/住宅群或物件等類似名詞態樣之簡單置換，故證據2足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

(三) 證據2之請求項4，已揭示對應系爭專利請求項2附屬技術特徵之其中該通訊模組被配置為接收相關於該至少一住宅群特徵之一第二社區條件字串。其間差異僅在於模組定義名稱不同、搜尋字串或數值及住宅群或物件等類似名詞態樣之簡單置換，故證據2足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

(四) 證據2之請求項5，已揭示對應系爭專利請求項3附屬技術特徵之其中該搜尋模組被配置為比對該第二社區條件字串與該搜尋結果中符合比對條件的該複數個住宅群的該至少一住宅群特徵，找出該至少一住宅群特徵與該第二社區條件字串在該預定條件內互相符合之該複數個住宅群，而產生包含符合比對條件的該複數個住宅群之一再搜尋結果，其中若該搜尋模組經比對該第二社區條件字串與該搜尋結果中符合比對條件的該複數個住宅群的該至少一住宅群特徵後找出該至少一住宅群特徵與該第二社區條件字串在該預定條件內互相符合之住宅群，則該搜尋模組從該搜尋結果中移除不符合之住宅群並在該再搜尋結果呈現符合之住宅群。其間差異僅在於搜尋或字串及住宅群或物件等類似

01 名詞態樣之簡單置換，故證據2足以證明系爭專利請求項3
02 不具進步性。

03 (五) 系爭專利請求項4與證據2相較，差異僅在於證據2未明確
04 揭示搜尋模組可預先告知符合數量、呈現該特定數量，而
05 讓使用者決定是否要透過該顯示裝置得呈現該搜尋結果。
06 惟前揭差異已見於證據2圖6或僅屬簡單運用或簡單置換，
07 故證據2足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

08 (六) 又系爭專利請求項5、6之附屬技術特徵，為證據2請求項
09 4、5之簡單置換，故證據2亦足以證明系爭專利請求項
10 5、6均不具進步性。

11 (七) 聲明：原告之訴駁回。

12 四、參加人之陳述及聲明：

13 (一) 系爭專利請求項1之區別技術特徵，在其說明書之實施方
14 式及對應圖式均無具體描述，且其呈現之實施例、實施方
15 式及圖式，與證據2公開之社區搜尋系統幾乎相同，僅所
16 使用之元件名稱不同。證據2既已揭示搜尋模組可產生符
17 合預定條件之結果及其數量，並由其輸出模組將該搜尋結
18 果及數量發送至使用者端，使之於使用者端呈現，且使用
19 較少或較多的搜尋條件以獲得寬廣或限縮的搜尋結果屬於
20 習知網頁之搜尋技術，透過輸入搜尋條件的多寡，影響伺
21 服器抓取資料的運作資源亦屬於習知網頁搜尋技術，參酌
22 若有心人士蓄意選擇耗費系統資源較大的搜尋條件，系爭
23 專利同樣具有容易遭到惡意癱瘓之問題，因系爭專利亦未
24 具體說明所決定呈現的搜尋結果與先前技術之差別，故所
25 屬技術領域通常知識者能依據證據2之技術內容及習知網
26 頁搜尋技術之簡單變更，而獲得系爭專利請求項1之區別
27 技術特徵，且該區別技術特徵亦未具有無法預期之功效。
28 是以，證據2足以證明系爭專利請求項1不具進步性，亦足
29 以證明直接或間接引用請求項1之請求項2、3及方法請求
30 項4至6不具進步性。

31 (二) 聲明：原告之訴駁回。

01 五、本院判斷：

02 （一）本件應適用之法令：

03 1.發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定，
04 專利法第71條第3項本文有明文規定。本件系爭專利之申
05 請日為107年5月25日，被告於109年2月11日審定准予專
06 利，是系爭專利有無撤銷之原因，自應以其核准時所適用
07 108年5月1日修正公布、同年11月1日施行之專利法（下稱
08 現行專利法）為斷。

09 2.現行專利法第20條第2項規定：「發明雖無前項各款所列
10 情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之
11 先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」。

12 （二）系爭專利之技術分析：

13 1.系爭專利解決問題之技術手段：

14 系爭專利提出一種預先告知符合數量的搜尋裝置與方法，
15 該預先告知符合數量的搜尋裝置包含資料庫、接收模組、
16 搜尋模組以及傳輸模組。該資料庫被配置為儲存複數個物
17 件，其中各該物件包括至少一物件特徵；該接收模組被配
18 置為接收相關於至少一物件特徵之一第一搜尋條件；以及
19 該搜尋模組被配置為比對該第一搜尋條件與至少一物件特
20 徵，找出至少一物件特徵與該第一搜尋條件內互相符合之
21 複數個物件，而產生包含一特定數量的複數個物件之一搜
22 尋結果。傳輸模組則可先讓使用者端的顯示裝置得以呈現
23 該特定數量，而讓使用者決定是否要呈現該搜尋結果。

24 2.系爭專利申請專利範圍（主要圖式如附圖一）：

25 系爭專利申請專利範圍共計6個請求項，其中請求項1、4
26 為獨立項，其餘為附屬項，範圍如下：

27 第1項：

28 一種預先告知符合數量的搜尋裝置，包括：

29 一資料庫，被配置為儲存複數個物件，其中各該物件包括
30 至少一物件特徵；

一接收模組，被配置為接收相關於至少一物件特徵之一第一搜尋條件；

一搜尋模組，耦合該接收模組與該資料庫，被配置為比對該第一搜尋條件與至少一物件特徵，找出至少一物件特徵與該第一搜尋條件內互相符合之複數個物件，而產生包含一特定數量的複數個物件之一搜尋結果；

以及一傳輸模組，耦合該搜尋模組，被配置為使得一使用者端的一顯示裝置得以呈現該特定數量，而讓使用者決定是否要透過該顯示裝置得呈現該搜尋結果；其中該搜尋模組為比對該第一搜尋條件與該物件特徵，找出在一預定條件內該物件特徵與該第一搜尋條件內互相符合之複數個物件，而產生包含該特定數量的複數個物件之該搜尋結果，其中在該預定條件內可互相符合係指該第一搜尋條件落在至少一物件特徵的一差異範圍內；其中在該預定條件內互相符合包括：(1)該第一搜尋條件為數值，至少一物件特徵與該第一搜尋條件相同，該搜尋結果顯示完全符合之物件；(2)該第一搜尋條件為數值，至少一物件特徵與該第一搜尋條件不同，則該差異範圍為該第一搜尋條件加減一預定數值之範圍，該搜尋結果顯示部分符合之物件；(3)該第一搜尋條件為文字，至少一物件特徵與該第一搜尋條件相同，該搜尋結果顯示完全符合之物件；以及(4)該第一搜尋條件為文字，至少一物件特徵與該第一搜尋條件不同，則該搜尋結果顯示至少一物件特徵與該第一搜尋條件類似之部分符合之物件。

第2項：

如申請專利範圍第1項之預先告知符合數量的搜尋裝置，其中該接收模組被配置為接收相關於至少一物件特徵之一第二搜尋條件。

第3項：

如申請專利範圍第2項之預先告知符合數量的搜尋裝置，其中該搜尋模組被配置為比對該第二搜尋條件與該搜尋結

01 果中符合比對條件的複數個物件的至少一物件特徵，找出
02 該物件特徵與該第二搜尋條件在該預定條件內互相符合之
03 複數個物件，而產生包含符合比對條件的複數個物件之一
04 再搜尋結果，其中若經比對該第二搜尋條件與該搜尋結果
05 中符合比對條件的複數個物件的至少一物件特徵後找出該
06 物件特徵與該第二搜尋條件在該預定條件內互相符合之物
07 件，則該搜尋模組從該搜尋結果中移除不符合之物件並在
08 該再搜尋結果呈現符合之物件。

09 第4項：

10 一種預先告知符合數量的搜尋方法，包括：
11 接收相關於至少一物件特徵之一第一搜尋條件；
12 比對該第一搜尋條件與至少一物件特徵，找出至少一物件
13 特徵與該第一搜尋條件內互相符合之複數個物件，而產生
14 包含一特定數量的複數個物件之一搜尋結果；
15 以及呈現該特定數量，而讓使用者決定是否要透過該顯示
16 裝置得呈現該搜尋結果；其中比對該第一搜尋條件與該物
17 件特徵，找出在一預定條件內該物件特徵與該第一搜尋條
18 件內互相符合之複數個物件，而產生包含該特定數量的複
19 數個物件之該搜尋結果，其中在該預定條件內可互相符合
20 係指該第一搜尋條件落在至少一物件特徵的一差異範圍
21 內；其中在該預定條件內互相符合包括：(1)該第一搜尋
22 條件為數值，至少一物件特徵與該第一搜尋條件相同，該
23 搜尋結果顯示完全符合之物件；(2)該第一搜尋條件為數
24 值，至少一物件特徵與該第一搜尋條件不同，則該差異範
25 圍為該第一搜尋條件加減一預定數值之範圍，該搜尋結果
26 顯示部分符合之物件；(3)該第一搜尋條件為文字，至少
27 一物件特徵與該第一搜尋條件相同，該搜尋結果顯示完全
28 符合之物件；以及(4)該第一搜尋條件為文字，至少一物
29 件特徵與該第一搜尋條件不同，則該搜尋結果顯示至少一
30 物件特徵與該第一搜尋條件類似之部分符合之物件。

31 第5項：

如申請專利範圍第4項之預先告知符合數量的搜尋方法，其中接收相關於至少一物件特徵之一第二搜尋條件。

第6項：

如申請專利範圍第5項之預先告知符合數量的搜尋方法，其中比對該第二搜尋條件與該搜尋結果中符合比對條件的複數個物件的至少一物件特徵，找出該物件特徵與該第二搜尋條件在該預定條件內互相符合之複數個物件，而產生包含符合比對條件的複數個物件之一再搜尋結果，其中若經比對該第二搜尋條件與該搜尋結果中符合比對條件的複數個物件的至少一物件特徵後找出該物件特徵與該第二搜尋條件在該預定條件內互相符合之物件，則從該搜尋結果中移除不符合之物件並在該再搜尋結果呈現符合之物件。

(三) 證據2技術分析 (主要圖式如附圖二)：

1. 證據2為105年5月21日公告我國第M522400號「社區搜尋系統」新型專利，其公告日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。

2. 證據2技術內容：

一種「社區搜尋系統」，該社區搜尋系統包含一資料庫、一通訊模組以及一搜尋模組。該資料庫被配置為儲存複數個住宅群，其中各該住宅群包括至少一住宅群特徵；該通訊模組被配置為接收相關於該至少一住宅群特徵之一第一社區條件字串；以及該搜尋模組被配置為比對該第一社區條件字串與該至少一住宅群特徵，找出該至少一住宅群特徵與該第一社區條件字串在一預定條件內互相符合之該複數個住宅群，而產生包含一特定數量的該複數個住宅群之一搜尋結果(參證據2摘要)。

(四) 證據2足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

1. 證據2之請求項1記載：「一種社區搜尋系統，包括：一資料庫，被配置為儲存複數個住宅群，其中各該住宅群包括至少一住宅群特徵」，可對應系爭專利請求項1「一種預先告知符合數量的搜尋裝置，包括：一資料庫，被配置為

01 儲存複數個物件，其中各該物件包括至少一物件特徵」之
02 技術特徵，其中「住宅群」對應系爭專利請求項1之「物
03 件」。證據2之請求項1記載：「一通訊模組，被配置為接
04 收相關於該至少一住宅群特徵之一第一社區條件字串」，
05 可對應系爭專利請求項1「一接收模組，被配置為接收相
06 關於至少一物件特徵之一第一搜尋條件」之技術特徵，其
07 中「通訊模組」、「第一社區條件字串」分別對應系爭專
08 利請求項1之「接收模組」、「第一搜尋條件」。

09 2.證據2之請求項1記載：「一搜尋模組，被配置為比對該第
10 一社區條件字串與該至少一住宅群特徵，找出該至少一住
11 宅群特徵與該第一社區條件字串在一預定條件內互相符合
12 之該複數個住宅群，而產生包含一特定數量的該複數個住
13 宅群之一搜尋結果」及證據2圖式第1圖繪示搜尋模組120
14 耦合通訊模組110與資料庫105，可對應系爭專利請求項1
15 「一搜尋模組，耦合該接收模組與該資料庫，被配置為比
16 對該第一搜尋條件與至少一物件特徵，找出至少一物件特
17 徵與該第一搜尋條件內互相符合之複數個物件，而產生包
18 含一特定數量的複數個物件之一搜尋結果」及「…其中該
19 搜尋模組為比對該第一搜尋條件與該物件特徵，找出在一
20 預定條件內該物件特徵與該第一搜尋條件內互相符合之複
21 數個物件，而產生包含該特定數量的複數個物件之該搜尋
22 結果」之技術特徵。又依證據2請求項1記載：「其中所述
23 在該預定條件內互相符合係指該第一社區條件字串落在該
24 至少一住宅群特徵的一差異範圍內，所述在該預定條件內
25 互相符合包括：(1)該第一社區條件字串為數值，該至少
26 一住宅群特徵與該第一社區條件字串相同，該搜尋結果顯
27 示完全符合之住宅群；(2)該第一社區條件字串為數值，
28 該至少一住宅群特徵與該第一社區條件字串不同，則該差
29 異範圍為該第一社區條件字串加減一預定數值之範圍，該
30 搜尋結果顯示部分符合之住宅群；(3)該第一社區條件字
31 串為文字，該至少一住宅群特徵與該第一社區條件字串相

同，該搜尋結果顯示完全符合之住宅群；以及(4)該第一社區條件字串為文字，該至少一住宅群特徵與該第一社區條件字串不同，則該搜尋結果顯示該至少一住宅群特徵與該第一社區條件字串類似之部分符合之住宅群」，可對應系爭專利請求項1「其中在該預定條件內可互相符合係指該第一搜尋條件落在至少一物件特徵的一差異範圍內；其中在該預定條件內互相符合包括：(1)該第一搜尋條件為數值，至少一物件特徵與該第一搜尋條件相同，該搜尋結果顯示完全符合之物件；(2)該第一搜尋條件為數值，至少一物件特徵與該第一搜尋條件不同，則該差異範圍為該第一搜尋條件加減一預定數值之範圍，該搜尋結果顯示部分符合之物件；(3)該第一搜尋條件為文字，至少一物件特徵與該第一搜尋條件相同，該搜尋結果顯示完全符合之物件；以及(4)該第一搜尋條件為文字，至少一物件特徵與該第一搜尋條件不同，則該搜尋結果顯示至少一物件特徵與該第一搜尋條件類似之部分符合之物件」之技術特徵。因此，證據2與系爭專利之差異，僅在於證據2未揭露系爭專利請求項1之區別技術特徵即「一傳輸模組，耦合該搜尋模組，被配置為使得一使用者端的一顯示裝置得以呈現該特定數量，而讓使用者決定是否要透過該顯示裝置得呈現該搜尋結果」之技術特徵。

3. 依系爭專利說明書第[0008]段記載：「接收模組110則負責接收使用者端101所發出之搜尋條件後，再將所接收之搜尋條件發送至搜尋模組120，接著搜尋模組120比對搜尋條件與資料庫105中的物件特徵，找出互相符合之物件並將符合之物件，而產生包含一特定數量的複數個物件之搜尋結果。為了避免搜尋條件太過寬廣或太過限縮，傳輸模組130可先讓使用者端101的顯示裝置(未顯示)得以呈現該特定數量，而讓使用者決定是否要呈現該搜尋結果」內容，可知系爭專利之搜尋模組已完成比對搜尋條件與資料庫中的物件特徵，並找出互相符合物件之步驟，而產生包

01 含一特定數量的複數個物件之搜尋結果，亦即伺服器端
02 (搜尋裝置)已完成搜尋、比對之工作且已產生搜尋數量
03 (物件筆數)及搜尋結果(物件細節)，但僅將該搜尋結果的
04 數量傳送至使用者端，此為原告所不爭執（本院卷第234
05 至235頁）。又依證據2圖式第1圖所示通訊模組110耦合搜
06 尋模組120；及說明書第[0009]段記載：「通訊模組110接
07 收使用者端101發出之社區條件字串後將所接收之社區條
08 件字串發送至搜尋模組120，接著搜尋模組120比對社區條
09 件字串與資料庫105中的住宅群特徵，找出在預定條件內
10 互相符合之住宅群並將符合之住宅群發送至輸出模組13
11 0，接著輸出模組130將搜尋結果發送回使用者端101。較
12 佳地，搜尋模組120找出在預定條件內互相符合之住宅群
13 並產生包含特定數量的住宅群之搜尋結果，其中特定數量
14 可為零或大於零之整數」內容，已揭露其搜尋模組已完成
15 比對社區條件字串與資料庫中的住宅群特徵，並找出互相
16 符合之住宅群之步驟，而產生包含一特定數量的複數個住
17 宅群之搜尋結果，亦即伺服器端(搜尋系統)已完成搜尋、
18 比對之工作且已產生搜尋數量(住宅群筆數)及搜尋結果
19 (住宅群細節)。參酌在使用者端同時顯示搜尋數量及搜尋
20 結果，乃為系爭專利申請前已公開之習知技術，則系爭專
21 利僅令伺服器端先傳送搜尋筆數而不傳送搜尋結果，此等
22 差異僅為簡單選擇傳送、不傳送或傳送先後順序之不同，
23 對該技術領域中具有通常知識者並無困難之處，將同時傳
24 送搜尋數量及搜尋結果變更為先傳送搜尋數量再傳送搜尋
25 結果僅為簡單改變。因證據2之伺服器端(搜尋系統)已完
26 成搜尋、比對之工作且已產生搜尋數量及搜尋結果，故該
27 技術領域中具有通常知識者自能將證據2之同時傳送搜尋
28 數量及搜尋結果之技術內容簡單變更為先傳送搜尋數量，
29 再依使用者指令發送或不發送搜尋結果，故證據2足以證
30 明系爭專利請求項1不具進步性。

01 4.原告雖主張系爭專利請求項1之區別技術特徵，可以解決
02 房地產行業中伺服器負擔過重的問題，減少系統傳輸沒有
03 意義的資訊，並減少使用者等待時間，相較於證據2具有
04 進步性等等。惟查，依前揭系爭專利說明書第[0008]段記
05 載可知，系爭專利之搜尋裝置（伺服器）已完成搜尋、比
06 對工作且已產生搜尋數量（物件筆數）及搜尋結果（物件細
07 節），但僅將該搜尋結果的數量先傳送至使用者端，故系
08 爭專利之搜尋裝置（伺服器）既已完成搜尋工作並同時產
09 生搜尋結果，即無如原告所述可解決或降低伺服器負擔過
10 重或減少等待時間之功效，且將同時傳送搜尋數量及搜尋
11 結果，變更為先傳送搜尋數量再依使用者指令要求顯示搜
12 尋結果，僅為簡單變更之技術手段，已如前述，故原告之
13 主張並不足採。

14 （五）證據2足以證明系爭專利請求項2至6不具進步性：

15 1.系爭專利請求項2依附請求項1，其進一步附加「其中該接
16 收模組被配置為接收相關於至少一物件特徵之一第二搜尋
17 條件」之技術特徵。查依證據2之請求項4記載：「該通訊
18 模組被配置為接收相關於該至少一住宅群特徵之一第二社
19 區條件字串」技術內容，其中證據2之「通訊模組」、「
20 「住宅群」、「第二社區條件字串」，可分別對應系爭專
21 利請求項2之「接收模組」、「物件」、「第二搜尋條
22 件」，故證據2已揭露系爭專利請求項2所附加之技術特
23 徵，而足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

24 2.系爭專利請求項3依附請求項2，其進一步附加「其中該搜
25 尋模組被配置為比對該第二搜尋條件與該搜尋結果中符合
26 比對條件的複數個物件的至少一物件特徵，找出該物件特
27 徵與該第二搜尋條件在該預定條件內互相符合之複數個物
28 件，而產生包含符合比對條件的複數個物件之一再搜尋結
29 果，其中若經比對該第二搜尋條件與該搜尋結果中符合比
30 對條件的複數個物件的至少一物件特徵後找出該物件特徵
31 與該第二搜尋條件在該預定條件內互相符合之物件，則該

01 搜尋模組從該搜尋結果中移除不符合之物件並在該再搜尋
02 結果呈現符合之物件」之技術特徵。查依證據2請求項5記
03 載：「該搜尋模組被配置為比對該第二社區條件字串與該
04 搜尋結果中符合比對條件的該複數個住宅群的該至少一住
05 宅群特徵，找出該至少一住宅群特徵與該第二社區條件字
06 串在該預定條件內互相符合之該複數個住宅群，而產生包
07 含符合比對條件的該複數個住宅群之一再搜尋結果，其中
08 若該搜尋模組經比對該第二社區條件字串與該搜尋結果中
09 符合比對條件的該複數個住宅群的該至少一住宅群特徵後
10 找出該至少一住宅群特徵與該第二社區條件字串在該預定
11 條件內互相符合之住宅群，則該搜尋模組從該搜尋結果中
12 移除不符合之住宅群並在該再搜尋結果呈現符合之住宅
13 群」之技術內容，已揭露系爭專利請求項3所附加之全部
14 技術特徵（證據2之「住宅群」、「第二社區條件字串」
15 可分別對應請求項3之「物件」、「第二搜尋條件」），
16 故證據2足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

17 3.系爭專利請求項4為「一種預先告知符合數量的搜尋方
18 法」，其為系爭專利請求項1「一種預先告知符合數量的
19 搜尋裝置」之對應方法項，故系爭專利請求項4之技術特
20 徵與請求項1相同。因證據2已揭露系爭專利請求項1所有
21 技術特徵，故證據2亦已揭露系爭專利請求項4所有技術特
22 徵，而足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

23 4.又系爭專利請求項5、6分別係系爭專利請求項2、3之對應
24 方法項，故系爭專利請求項5、6之技術特徵與請求項2、3
25 相同。因證據2已揭露系爭專利請求項2、3所有技術特徵
26 故證據2亦已揭露系爭專利請求項5、6所有技術特徵，而
27 足以證明系爭專利請求項5、6不具進步性。

28 （六）原處分及訴願決定並未違反專利法第75條或行政程序法第
29 102條之規定：

30 1.按專利法第75條規定，專利專責機關於舉發審查時，在舉
31 發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證

據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。故專利專責機關倘係僅就舉發人已提出之理由及證據所為之說明，而非職權審酌舉發人所未提出之理由及證據，即無上開應通知專利權人限期答辯規定之適用。

2.經查，依參加人舉發理由書第3頁記載（乙證1卷第51頁）：「如證據2第[0009]段、第1圖所示，該輸出模組130耦合該搜尋模組120，且該輸出模組130將搜尋結果發送回使用者端101」，及第4頁（同上卷第50頁）記載：「系爭專利請求項1與證據2相比，其區別技術特徵在於：該傳輸模組能讓使用者決定是否要透過該顯示裝置得呈現該特定數量的該搜尋結果…。又如證據2第[0009]段已揭露該搜尋模組120找出在預定條件內互相符合之住宅群並產生包含特定數量的住宅群之搜尋結果，其中特定數量可為零或大於零之整數，而該輸出模組130能呈現搜尋結果。據此，所屬技術領域中通常知識者能將證據2上述輸出模組簡單變更成能夠呈現該特定數量的複數個物件之搜尋結果，使得使用者能決定是否要透過該顯示裝置得呈現所述搜尋結果。」可知，參加人於舉發理由中已明確指出該技術領域中具有通常知識者能依證據2揭露上開技術內容，簡單變更成系爭專利請求項1「被配置為使得一使用者端的一顯示裝置得以呈現該特定數量，而讓使用者決定是否要透過該顯示裝置得呈現該搜尋結果」之技術特徵。又被告已將前述舉發理由書及證據2寄送原告答辯（同上卷第62頁），給予原告陳述意見之機會，而原告對於如Google搜尋引擎在鍵入特定條件後搜尋，可以得到特定符合搜尋條件之搜尋數量與結果，乃為習知技術乙情並不爭執（本院卷第235頁第5至10行），故原處分舉發審定書第7頁所載：「讓使用者決定特定數量後再顯示僅為習知網頁搜尋呈現結果技術（如早期的搜尋網站都可讓使用者選擇欲顯示筆數，例：一個下拉式選單每頁顯示幾筆之類，而預先告知數量更僅為習知網頁搜尋技術，如很早期之Google搜

尋即有在鍵入一關鍵字後，在顯示搜尋結果之頁面上方顯示約有XX, XXX項結果並列出搜尋時間，X為0~9數字)之簡單運用」等語，僅係就參加人已提出之理由及證據，舉例說明類似「習知技術」如何出現在一般電腦使用者熟悉的使用場景，及用以解釋何以證據2與請求項1之區別技術特徵差異處為系爭專利申請時已知之習知技術，並非審酌參加人所未提出之理由及證據，尚與專利法第75條規定無涉，自無依該條規定應通知原告限期答辯程序之適用。是以，原告主張被告審酌未經參加人提出之「習知技術」或「通常知識」，並未給予答辯或陳述意見之機會，損害其更正或答辯等程序利益，而違反專利法第75條或行政程序法第102條規定，均屬無據，並非可採。

六、綜上所述，本件證據2足以證明系爭專利請求項1至6不具進步性。從而，被告以系爭專利請求項1至6項違反現行專利法第22條第2項規定而不具進步性，為舉發成立之原處分，符合法律規定，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告仍執前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

七、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，認與判決結果沒有影響，無逐一論述必要，併此說明。

八、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 111 年 12 月 29 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 蔡惠如

法 官 陳端宜

法 官 吳俊龍

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，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。	

01

02

03

中華民國 112 年 1 月 9 日

書記官 蔣淑君