

【裁判字號】103,行專更(一),2

【裁判日期】1040205

【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年度行專更(一)字第2號

104年1月15日辯論終結

原 告 李月照

訴訟代理人 李文賢專利師

盧建川專利師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花(局長)

訴訟代理人 徐孝倫

參 加 人 寬三科技股份有限公司

代 表 人 鍾惠玲

訴訟代理人 邱珍元專利代理人

上當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國101年12月26日經訴字第10106115780 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，經本院於102 年7月11日以102 年度行專訴字第30號判決，原告不服，提起上訴，嗣經最高行政法院於103 年7 月31日以103 年度判字第417 號判決將原判決廢棄，發回本院更為審理，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089125816N02號「電子條碼服務系統及方法」發明專利舉發事件，應為撤銷專利權之審定。

第一審及發回前第二審訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

參加人寬三科技股份有限公司(下稱寬三公司)之前手祥記資訊股份有限公司(下稱祥記公司)前於民國89年12月4 日以「電子條碼服務系統及方法」向被告申請發明專利，經被告編為第89125816號審查准予專利，並於公告期滿後，發給發明第164051號專利證書。嗣原告於96年10月16日以該專利有違核准時專利法(90年10月24日修正公布，下稱90年專利法)第20條第2 項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告以97年10月17日(97)智專三(二)04119 字第09720557600 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分，原告不服，提起訴願，被告旋於98年2 月6 日以(98)智專

三（二）04119 字第09820064010 號函自行撤銷前揭處分，故經濟部於98年2月25日以經訴字第09806125730 號訴願決定書為「訴願不受理」之決定。嗣祥記公司於98年7月22日提出申請專利範圍更正本，經被告准予更正，並依該更正本審查，以99年3月10日（99）智專三（二）04119 字第09920149030 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，再提起訴願，其後祥記公司於99年5月25日申准將前開專利權讓與參加人，嗣經濟部於99年9月13日以經訴字第09906062110 號訴願決定書為「原處分撤銷，由被告另為適法之處分」之決定。被告重新審查期間，參加人復於100年6月10日提出申請專利範圍更正本，經被告准予更正（以下將100年6月10日更正本稱為系爭專利），本件舉發案依更正後之申請專利範圍審查後，以101年10月26日（101）智專三（二）04119 字第10121160540 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於101年12月26日以經訴字第10106115780 號為「訴願駁回」之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。嗣經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，並於102年7月11日以102年度行專訴字第30號判決駁回上訴人之訴。上訴人不服，提起上訴，經最高行政法院以103年度判字第417 號將原判決廢棄，發回本院更為審理。

二、本件原告主張：

（一）系爭專利申請專利範圍解釋部分：

由系爭專利說明書第10頁第2段、第8頁倒數第2段內容可知，「擷取」與「接收」都是用來取得一電子條碼資料；再由系爭專利說明書第6圖之箭頭可知，無論是接收模組或是擷取模組，其資料都是來自於電子條碼服務系統外部，而且都是向內的箭頭，若擷取模組是採主動之解釋，則擷取模組右方之線條即應以雙向箭頭表示為當，又接收模組及擷取模組均有訊號傳輸至顯示模組與儲存模組，並無法將擷取模組解釋成主動接收，接收模組解釋成被動接收。相反地，依申請專利範圍的界定與第6圖來解讀，擷取模組與接收模組應解讀為二個均具有取得一電子條碼資料功能的元件。再由教育部重編國語辭典修訂本查得資料，「擷取」意指「採取」，而「接收」表「收取」或「承辦」之意，兩者均無主、被動之區別意涵。因此，無論「擷取」或「接收」，均應解釋為「取得」之意。

（二）系爭專利不具進步性：

1、有關「電子條碼接收模組」、「電子條碼顯示模組」、「

電子條碼接收程序」、「電子條碼顯示程序」、「該顯示裝置係行動電話之顯示器」之技術特徵均已由證據6 所揭露，其中證據6 說明書第25頁第14至22行、第15頁第10至21行、同頁第22至27行、第20頁第2至9行，可知證據6 之可攜式資訊通訊終端機28的無線電通訊區塊220，係用以接收經無線電所傳送的基本資料，而基本資料為對應至一個或多個銷售商品的條碼資料，且經無線電傳送的條碼資料即屬於一種電子條碼資料，已揭露系爭專利「電子條碼接收模組」、「電子條碼接收程序」之技術特徵；證據6 說明書第27頁第18至26行、第29頁第8 至16行、第26頁第3 至8 行、摘要第17至20行，可知證據6 之可攜式資訊通訊終端機28的顯示控制器（LCDC）228，係用以將條碼資料以圖形化的條碼形式（即電子條碼形式）顯示在可攜式資訊通訊終端機28之顯示單元58的螢幕57上，以供碼讀取機210 讀取使用，一維條碼資料與二維條碼資料為可直接置換的技術特徵，已揭露系爭專利「電子條碼顯示模組」、「電子條碼顯示程序」之技術特徵；證據6 說明書第51頁第18至24行已揭露系爭專利「該顯示裝置係行動電話之顯示器」之技術特徵，此亦為本院99年度行專訴字第163號確定判決所肯認。

- 2、至於系爭專利之「電子條碼擷取模組」與「電子條碼擷取程序」、「電子條碼發送模組」與「電子條碼發送程序」等技術特徵均已由證據2、3、4、5 所揭露。其中證據2 說明書第4 欄第39至48行揭露其可進一步利用條碼訊號的單元擷取一電子條碼訊號、輸出單元18發送一電子條碼資料；證據3 說明書第3 頁左欄第3 至9 行揭露手持式攝影裝置擷取一電子條碼訊號，電視廣播系統傳送一電子條碼訊號；證據4 說明書第2 欄第11至12行揭露雷射掃描裝置擷取一電子條碼資料，許多裝置傳送一電子條碼資料；證據5 說明書第2 欄第12至13行、第3 欄第66行至第4 欄第2 行揭露電子條碼掃描器擷取一電子條碼資料，優待卷產生亭與消費者資料裝置(CDD) 之間傳送一電子條碼資料。
- 3、因擷取與發送模組（或程序）均為獨立存在，與接收、顯示模組（或程序）無任何關連，系爭專利所請求保護的發明實為該等模組（或程序）之集合而非組合，各該模組（或程序）既均已被揭露，對所屬技術領域中具有通常知識者而言，無需任何智力勞動即可將證據6 與證據2、3、4、5 之任一證據組合在一起，用以證明系爭專利申請專

利範圍第1、2項不具進步性。

(三) 依系爭專利申請專利範圍及說明書所示，均無「擷取模組」所取得之資料經由「顯示模組」來顯示、「接收模組」所取得之資料經由「發送模組(程序)」來發送之說明與限制條件，其圖示第6圖揭示接收模組11與擷取模組18均輸出至顯示模組12與儲存模組13，但接收模組無並直接與發送模組連接，被告主觀臆測「接收模組」所接收的資料當然可由「發送模組」發送實無依據，亦超出說明書所揭露範圍，並不可採。

(四) 訴願決定及原處分有下列違誤：

- 1、原處分將系爭專利申請專利範圍未記載之技術特徵「資訊通訊終端機裝置」與「條碼資料所代表的資訊」引入獨立項而限縮其範圍，逕認舉發證據未揭露該技術特徵，認事用法顯有違誤，有違「專利權範圍以申請範圍為準」原則；復依證據2第1、2圖及說明書所示，其業已揭露將二維條碼顯示於顯示單元、顯示裝置及顯示條碼資料、條碼資料所代表資訊之技術特徵，然原處分卻認為上開技術特徵並未見於證據2，其事實認定顯然有誤。
- 2、證據3使用CyberCode碼之視覺化標籤系統於擴增實境設計記載，顯已揭露將CyberCode條碼資料顯示於電腦顯示螢幕或電視機顯示螢幕、顯示條碼資料及條碼資料所代表資訊之技術特徵，然原處分卻認為將條碼資料顯示在一資訊通訊終端機裝置的顯示裝置、顯示條碼資料及條碼資料所代表資訊之技術特徵未見於證據3，其事實認定有所違誤。此外，證據4第2圖及說明書實已揭露顯示裝置、條碼資料及條碼資料所代表資訊之技術特徵，詎原處分逕認上開技術特徵未見於證據4，其事實認定亦有違誤。
- 3、系爭專利申請專利範圍第1、2項均未記載不需要使用者手動輸入之參與、資訊通訊終端機裝置、傳輸資料等技術特徵，原處分卻以此為區別舉發證據之技術特徵，且並未逐項審查進步性，僅以系爭專利申請專利範圍第2項作比較，進而推論系爭專利申請專利範圍第1、2項均具進步性，顯然違反進步性之審查原則。此外，原處分未敘明理由，逕認證據2至證據5均未揭露電子條碼擷取及電子條碼發送之技術特徵，實有違說明理由義務；且原處分將舉發證據大幅簡化為其認定之技術特徵，無視原告所舉事證，復未斟酌舉發理由及證據調查結果，且對於當事人有利及不利之情形均未注意，顯然違反專利審查基準及行政程序法第9條、第43條規定。

(五) 聲明求為判決：(1) 訴願決定、原處分均撤銷。(2) 被告就申請第089125816N02電子條碼服務系統及方法發明專利舉發案應為系爭專利申請專利範圍第1、2項舉發成立撤銷專利權之處分。

三、被告則辯以：

(一) 系爭專利申請專利範圍解釋部分：

由系爭專利說明書第9頁最末段記載可知電子條碼資料係由電子條碼傳送模組以主動傳送方式傳送至電子條碼接收模組，再對照說明書第10頁第2段記載電子條碼擷取模組係以主動方式獲得電子條碼資訊，進而再透過電子條碼發送模組將電子條碼資訊發出，因此系爭專利之「擷取」應解釋為「以自動啟動方式獲取」、「接收」應解釋為「以被動方式獲取」。

(二) 舉發證據均無法證明系爭專利申請專利範圍第1、2項不具進步性：

1、證據2、3、4、5、6皆未揭露「主動自動啟動」的方式獲取資料，更未揭露主動自動啟動獲取「編碼後產生圖形的數位形式」之「電子條碼資料」等系爭專利申請專利範圍第1項之「一用以擷取一電子條碼資料之電子條碼擷取模組」技術特徵及第2項之「一擷取一電子條碼資料之電子條碼擷取程序」技術特徵，且證據2、3、4、5、6皆未建議、教示或提示動機，使系爭專利所屬技術領域中熟習該項技術者，有動機去組合證據2、3、4、5、6並有動機依據上開證據之揭露而輕易完成前開技術特徵，因此，舉發證據無法證明系爭專利申請專利範圍第1、2項不具進步性。

2、原告僅以系爭專利之技術特徵已見於舉發證據，卻未敘明通常知識者之組合動機，又請求項中的各項原件必定是互相有所關連的組合，非如原告所稱係毫無關連的集合，否則會有不明確之問題，是原告所為之主張並不足採。

3、另證據6第20圖僅揭露「DATA」，第19圖亦未揭露系爭專利「原始資料經編碼後產生圖形的數位形式（即圖形檔案）」，而系爭專利將電子條碼轉換成一圖樣，再依據轉換所得圖樣進行資料解讀，此非可輕易完成，是系爭專利「電子條碼發送模組」未為證據6所揭露。

(三) 依據系爭專利說明書第6圖揭露「電子條碼擷取模組18」將資料傳送至「電子條碼顯示模組」，故「擷取模組」所擷取之資料應可由「顯示模組」顯示。再由系爭專利說明書第9頁最末段之記載，可知「接收模組」所接收之資料

係利用「無線通訊傳送方式」所傳送之「電子條碼資料」，復依系爭專利說明書第10頁第10行記載，可知「發送模組」所發送之資料亦係利用「無線通訊傳送方式」所傳送之「電子條碼資料」，由於發送及接收皆為利用「無線通訊傳送方式」所傳送之「電子條碼資料」，因此「接收模組」所接收之資料當然可由「發送模組」發送。

(四) 聲明求為判決：駁回原告之訴。

四、參加人援引被告之答辯，並補充陳述略以：

(一) 系爭專利申請專利範圍解釋部份：

系爭專利說明書未對「擷取」賦予定義，故「擷取」應以所屬技術領域中具有通常知識者所認知或瞭解的通常習慣意義解釋為宜，參照教育部重編國語辭典修正本關於「擷取」的解釋為「採取」，若無主動取得之意，花木不可能憑空脫離枝幹而被採取，故「擷取」當然包含「主動」的意涵。再由系爭專利申請專利範圍包括「接收」與「擷取」的區別，自是明確表明「擷取」與「接收」不同，否則何需有不同的界定，是「擷取」應解釋為「以主動方式獲得」，「接收」應解釋為「以被動方式獲取」。

(二) 下列證據組合不足以證明系爭專利不具進步性：

1、證據2、6之組合：

證據6之可攜式資訊通訊終端機28僅能被動地接收電子條碼資料，證據2之編碼系統10亦僅能被動地接收電子條碼資料（被動地由輸入裝置輸入電子條碼資料）後再傳送電子條碼資料，故系爭專利之主動地擷取並發送電子條碼資料的功效均未見於證據2與證據6。

2、證據3、6之組合：

證據3以電子條碼形式顯示電子條碼資料的電腦螢幕或電視顯示器中，均僅有被動地從電視廣播系統接收電子條碼資料之接收元件，其電腦螢幕或電視顯示器除了無法主動地去擷取電子條碼資料以外，亦無法將電子條碼資料傳送至其他裝置中，是證據3並未揭露系爭專利之「電子條碼擷取模組」以及「電子條碼發送模組」技術特徵（證據3接/發均為條碼的資料，而非電子條碼），故系爭專利主動地擷取並發送電子條碼資料的功效均未見於證據3與證據6。

3、證據4、6之組合：

證據4係透過類比輸入裝置34或數位輸入裝置30（等同於系爭專利申請專利範圍第1項的電子條碼接收模組）以輸入電子條碼資料，並再透過條碼顯示元件3將電子條碼資

料以電子條碼形式顯示於條碼顯示器裝置1 上，證據4 除了無法主動地去擷取電子條碼資料以外，亦無法將電子條碼資料傳送至其他裝置中，故系爭專利主動地擷取並發送電子條碼資料的功效均未見於證據4 與證據6 。

4、證據5 、6 之組合：

證據5 之消費者資料裝置10係透過通訊模組或光接收器50（等同於系爭專利的電子條碼接收模組）被動地接收電子條碼資料，以將電子條碼資料以電子條碼形式顯示於液晶顯示器上，且可同樣再透過RF無線射頻（等同於系爭專利申請專利範圍第1 項的電子條碼發送模組）發送電子條碼資料至收銀台，證據5 之消費者資料裝置10僅能被動地接收電子條碼資料（被動地由通訊模組接收電子條碼資料）後再傳送電子條碼資料，故系爭專利主動地擷取並發送電子條碼資料的功效均未見於證據5 與證據6 。

5、又證據6 之可攜式資訊通訊終端機28於第33步驟傳送給娛樂裝置102 的是「資料」而非「電子條碼」，故證據6 並未揭露系爭專利之「電子條碼發送模組」，況證據6 是否揭露系爭專利「電子條碼發動模組」並非原告之主張，法院不得依職權斟酌當事人所未主張或提出之事實。

（三）依系爭專利說明書圖示可知，擷取模組將資料擷取進來後拉向顯示模組，可見其資料可在顯示端作顯示，又元件11 接收資料後存到儲存模組13，發送前會先讀取出來再發送，已揭露接收模組所接收之資料由發送模組發送。

（四）聲明求為判決：駁回原告之訴。

五、經核本件爭點如下（見本院卷第159頁）：

（一）系爭專利申請專利範圍第1 、2 項之「擷取」、「接收」用語應如何解釋？

（二）下列證據是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1 、2 項不具進步性？

1、證據2 、6 之組合。

2、證據3 、6 之組合。

3、證據4 、6 之組合。

4、證據5 、6 之組合。

六、本院之判斷：

（一）查系爭專利係於89年12月4 日申請，經審定核准專利後，於91年10月1 日公告，因此，系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即90年專利法為斷，合先敘明。次按利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用之發明，得依90年專利法第19條、第20條規定申請取得發明專利。

又發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，不得依同法申請取得發明專利，同法第20條第2 項定有明文。

(二) 系爭專利之技術內容：

1、系爭專利所欲解決之課題：

習知條碼須列印於書面（物品等）上之主要原因乃在於解讀裝置須依據該等條碼所依附物（紙張、物品等）之反射光方可進行判讀。若條碼係存在於一顯示器上時，解讀裝置則無法有效解讀，因為，該解讀裝置所發出的光將會穿過顯示器而無法產生有效的反射光（反射圖樣），換言之，如何將一條碼顯示於一顯示器上，並能進行有效運用，實是一重要課題。又，隨著無線通訊科技之進步，現今個人化的通訊產品幾乎已是生活上不可或缺的使用物品，因此，如何將條碼以電子條碼方式顯示於個人化的通訊產品（例如行動電話、隨身電子秘書裝置PDA）之顯示器上，以作為個人身分或特殊場合之判別用，亦是一重要課題。

2、系爭專利之技術手段：

系爭專利係一種條碼服務系統（方法），包含一用以接收一電子條碼資料（例如二維條碼資料）之電子條碼接收模組（程序）、及一用以將電子條碼資料以電子條碼形式顯示於一顯示裝置上，以作為解讀依據之電子條碼顯示模組（程序）。此外，本發明之條碼服務系統（方法）更包含有一用以擷取一電子條碼資料之電子條碼擷取模組（程序）、及一用以發送一電子條碼資料之電子條碼發送模組（程序），以將一電子條碼資料傳送至一條碼解讀裝置（電子條碼解讀模組）上（見舉發NO2 卷第66頁系爭專利說明書中文新型摘要）。其主要示意圖如附圖一所示。

3、系爭專利申請專利範圍共計2項如下：

- (1)一種電子條碼服務系統，係包含：一電子條碼接收模組，係用以接收一電子條碼資料；一電子條碼顯示模組，係用以將上述電子條碼資料以電子條碼形式顯示於一顯示裝置上，以作為判別、解讀之用，其中該電子條碼係任一形式之二維條碼，該顯示裝置係行動電話之顯示器；其中該電子條碼服務系統係更包含有一用以擷取一電子條碼資料之電子條碼擷取模組、及一用以發送一電子條碼資料之電子條碼發送模組。
- (2)一種電子條碼服務方法，係包含：一電子條碼接收程序，係接收一電子條碼資料；一電子條碼顯示程序，係將上述電子條碼資料以電子條碼形式顯示於一顯示裝置上，以作

為判別、解讀之用，其中該電子條碼係任一形式之二維條碼，該顯示裝置係行動電話之顯示器；其中該電子條碼服務方法係更包含有一擷取一電子條碼資料之電子條碼擷取程序、及一發送一電子條碼資料之電子條碼發送程序。

(三) 本件舉發證據之說明：

1、證據2 之技術內容（見舉發NO2卷第30至41頁）：

(1)證據2 為西元1996年4 月30日公告之美國第5513264 號「VISUALLY INTERACTIVE ENCODING AND DECODING OF DATAFORMS 」專利案，其公告日早於系爭專利申請日（西元2000年12月4 日），可為系爭專利之先前技術。

(2)證據2 係一種將文字資料轉換成機器可讀取之資料格式（條碼資料）的編碼及解碼方法，該方法強調以視覺化及交談式之方式，來進行機器可讀取之資料格式的編碼工作。其主要示意圖如附圖二所示。

2、證據3 之技術內容（見舉發NO2卷第20至29頁）：

(1)證據3 為西元2000年4 月公開之新力公司「CyberCode : Designing Augmented Reality Environments with Visual Tags 」學術論文，其公開日早於系爭專利申請日（西元2000年12月4 日），可為系爭專利之先前技術。

(2)證據3 藉由使用低成本的「互補性氧化金屬半導體，CMOS（Complementary Metal-Oxide Semiconductor）」鏡頭或是「感光耦合元件，CCD（Charge Coupled Device）」鏡頭，用來辨認一種所謂的「CyberCode 碼」所代表的資料意義及相關的應用（例如，擴增實境（Augmented Reality, AR），其發展已經有近十年的時間，跟虛擬實境（Virtual Reality, VR）不同的是，VR是無中生有，從頭創造出一個不存在的世界，AR則是著重在與真實世界的結合，增強真實世界裡的資訊顯示與互動體驗），而該「CyberCode 碼」係以「二維條碼」為技術基礎之一種視覺化標籤（Visual Tagging System）。其主要示意圖如附圖三所示。

3、證據4 之技術內容（見舉發NO2卷第13至19頁）：

(1)證據4 為西元2000年7 月4 日公告之美國第6082620 號「LIQUID CRYSTAL DYNAMIC BARCODE DISPLAY」專利案，其公告日早於系爭專利申請日（西元2000年12月4日），可為系爭專利之先前技術。

(2)證據4 係一種可以顯示一維條碼資料的液晶顯示器裝置，而該液晶顯示器裝置可以顯示一維條碼的條碼圖形及其所代表的資料意義。其主要示意圖如附圖四所示。

4、證據5 之技術內容（見舉發NO2卷第1 至12頁）：

(1)證據5 為西元1998年8 月4 日公告之美國第5789732 號「PORTABLE DATA MODULE AND SYSTEM FOR CONSUMER TRANSACTIONS」專利案，其公告日早於系爭專利申請日（西元2000年12月4 日），可為系爭專利之先前技術。

(2)證據5 係為一種利用可攜帶式的消費者資料裝置（例如，信用卡大小的塑膠卡片），讓廠商可以將特價促銷商品和優惠券之訊息，傳遞到使用者的可攜帶式的消費者資料裝置上後，使用者再透過該可攜帶式裝置的顯示裝置來顯示特價促銷商品或優惠券的條碼資料，讓使用者在結帳時使用優惠券或購買特價促銷商品之用，而該可攜帶式的消費者資料裝置具有記憶體（用來儲存消費者的消費記錄及特價促銷商品優惠資料）、通訊模組（用來發送及接收資料）及兩個液晶顯示器裝置（一個可以顯示一條碼資料的條碼圖形，另一個用來顯示其所代表的資料意義）。其主要示意圖如附圖五所示。

5、證據6 之技術內容（見舉發NO2-002 卷第127 至169 頁）：

(1)證據6 為西元2000年10月12日公開之世界智慧財產權組織第00/60436A2號「PORTABLE INFORMATION COMMUNICATION TERMINAL, ENTERTAINMENT SYSTEM, AND STORAGE MEDIUM」專利案，其公開日早於系爭專利申請日（西元2000年12月4 日），可為系爭專利之先前技術。

(2)證據6 係一種利用可攜式資訊通訊終端機裝置（例如行動電話），讓廠商可以將特價促銷商品和優惠券之訊息，傳遞到使用者的可攜式的資訊通訊終端機裝置上後，使用者再透過該可攜式裝置的顯示裝置來顯示特價促銷商品或優惠券的條碼資料，讓使用者來在結帳時使用優惠券或購買特價促銷商品之用。其主要示意圖如附圖六所示。

（四）系爭專利申請專利範圍解釋：

1、按「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」90年專利法第56條第3 項定有明文。發明專利權範圍既以說明書所載之申請專利範圍為準，申請專利範圍自須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍。再者，對於申請專利範圍之解讀，應將據以主張權利之該項申請專利範圍文字，原原本本地列述，不可讀入詳細說明書或摘要之內容，亦不可將任何部分之內容予以移除。如有含混或未臻明確之用語，可參酌發明說明、圖式，以求其所屬技術領域中具有通常知

識者得以理解及認定之意涵。而解釋申請專利範圍，得參酌「內部證據」與「外部證據」，前者係指請求項之文字、發明說明、圖式及申請歷史檔案；後者指內部證據以外之其他證據，例如創作人之其他論文著作、其他專利，相關前案（如追加案之母案、主張優先權之前案），專家證人之見解，該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點、權威著作、字典、專業辭典、工具書、教科書等。若內部證據足使申請專利範圍清楚明確，則無須考慮外部證據。若外部證據與內部證據對於申請專利範圍之解釋有衝突或不一致者，則優先採用內部證據。準此，有關係爭專利申請專利範圍之解釋，原則上應以系爭專利申請專利範圍中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常總括的範圍，予以認定，對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時，始應一併審酌發明說明、圖式（最高行政法院99年度判字第1271號判決參照）。蓋因申請專利範圍一經公告，即具有對外公示之功能及效果，為使公眾有一致之信賴，因此解釋申請專利範圍應以「客觀合理方式」解釋其文字的客觀意義，非探求申請人之主觀意圖。又解釋申請專利範圍既在探知申請人於申請當時記載於申請專利範圍之客觀意義，自應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該文字於系爭專利申請時於相關技術領域中所被認知或了解之範圍予以解釋，以該虛擬之人之角度出發，始不會流於主觀，除非申請人於說明書中賦予該文字特定之定義，否則應以該發明領域中之通常知識者通常習慣之意義作為申請專利範圍中之文字意義，並應以內部證據為優先適用，當內部證據無法清楚顯示其意義時，始參酌外部證據解釋之。

- 2、查系爭專利申請專利範圍所界定之「電子條碼資料」，係由系統內各模組進行接收、儲存、顯示及發送，故其為電腦軟體所能存取之電子資料。再查系爭專利說明書第10頁記載：「……藉由該電子條碼發送模組19將所擷取到之電子條碼資料發送，據以作為身分或資格的認定。請再參考圖5所示，若圖5所示之電子條碼解讀模組15係單獨存在，且具有無線接收電子條碼資料之功能時（如圖5之虛線所示），則即可與上述電子條碼發送模組19配合利用」，若電子條碼發送模組所發送之電子條碼資料為原始資訊，例如「This is data showing」等文字資料，則無送至電子條碼解讀模組進行判別或解讀之必要。又系爭專利說明書第9頁記載：「電子條碼解讀模組15係將圖2所示之

電子條碼4 轉換成一圖樣，再依據所轉換之圖樣來進行資料解讀」，電子條碼解讀模組所解讀之對象係為圖樣，由此可知，「電子條碼資料」應為圖形檔案，即原始資料經編碼後產生圖形的數位形式，兩造及參加人於本院審理時對此解釋亦不爭執，合先敘明。

3、兩造及參加人對於系爭專利申請專利範圍之「擷取」與「接收」之用語則有爭執，原告主張無論「擷取」或「接收」均應解釋為「取得」之意；被告主張「擷取」應解釋為「以自動啟動方式獲取」、「接收」應解釋為「以被動方式獲取」；參加人主張「擷取」應解釋為「以主動方式獲得」、「接收」應解釋為「以被動方式獲取」。茲就上開用語應如何解釋分述如下：

(1)「擷取」之解釋：

依系爭專利說明書第6 圖以及系爭專利申請專利範圍將「電子條碼接收模組」與「電子條碼擷取模組」分為兩個不同模組，顯然其功能應有所差異，然綜觀系爭專利申請專利範圍、發明說明、圖示、申請歷史檔案等內部證據，並未記載「擷取」與「接收」之定義，雖被告主張由系爭專利說明書第9 頁最末段對照說明書第10頁第2 段，可知電子條碼接收模組係以被動方式接收，電子條碼擷取模組係以主動方式獲得電子條碼資訊，惟查該些段落並未明確提及「主動」或「被動」，由該些段落僅能得知其均為「取得」之意，故由內部證據無法得知其差異何在，自得再參酌外部證據。而由原告所提教育部重編國語辭典修訂本記載「『擷取』意『採取』，如請勿隨便擷取花木」（見本院卷第151 頁），可知「擷取」一詞含有主動之意，與被動的「接收」不同，故由所屬技術領域中通常知識者之角度觀之，「擷取」於申請時之客觀意義應解讀為「主動取得」，即主動向外部抓取所需的資料，異於被動的「（等候）接收」。再者，系爭專利並未明確界定何謂「主動擷取」，故只要是由擷取模組所在裝置所發起的獲取程序，即屬於「擷取」，無論是使用者操作行動裝置上的照相機，或經由網路發送請求訊息，均在其範圍內。對於使用者的操作而言，因系爭專利之「電子條碼擷取模組」設在使用者的裝置內，是僅排除「使用者直接操控另一台裝置傳送資料」或「使用者操控其他裝置發送請求」等態樣。

(2)「接收」之解釋：

如前所述，「接收」應與「擷取」有所區隔，惟系爭專利並未明確界定何謂「被動接收」，故只要能在模組未主動

發出請求的情況下收到外部傳來的電子條碼資料即屬之，至於接收前是否曾由其他模組發送請求訊息，或使用者是否主動操控傳送端，均非所問。

(3)至原告雖謂：依系爭專利說明書、圖示箭頭及教育部國語辭典可知擷取與接收並無主、被動之區別等語。然查，原告所提教育部重編國語辭典修訂本中有關「擷取」之解釋應為主動取得之意，業如前述，再者，依本院前述申請專利範圍之解釋，使用者操作行動裝置上的照相機亦屬「擷取」之態樣，而在此實施態樣中，擷取模組並不會發送訊息，則系爭專利之圖示以單向箭頭表示並無違誤，況一般在繪製接收或擷取資料的模組時，因其實施用途而僅描繪單向向內之箭頭亦屬常見，則該單向箭頭不代表該模組不具備發送之能力，亦無法藉此認定絕對為被動，原告以系爭專利第6圖之箭頭主張系爭專利對於「擷取」與「接收」無主、被動之意云云，並不可採。

(五)系爭專利申請專利範圍第1、2項不具進步性：

1、系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：

(1)證據6說明書摘要欄揭露「當使用者欲選購顯示的影像時，使用者利用手動控制器選擇顯示器之螢幕上的期望商品。對應至所選商品的條碼顯示於可攜式資訊通訊終端機的螢幕上。使用者攜帶可攜式資訊通訊終端機進入便利商店，並在其螢幕上顯示條碼。在便利商店中，條碼讀取機讀取顯示於螢幕上的折扣碼，而使用者便能以折扣價購買商品。」（見舉發NO2-002卷第169頁），已揭露系爭專利之一種電子條碼服務系統。

(2)又證據6說明書第25頁第14至22行揭露：「在圖1及圖2的銷售助理系統10，30中，可攜式資訊通訊終端機28經由天線218及無線電通訊區塊220接收從便利商店之總部15經由網路26，傳送站20及天線18以無線電訊號週期所傳送的商品資訊。」（見舉發NO2-002卷第156頁）、第26頁第13行至第27頁第20行揭露：「圖10顯示接收資料300的一般格式，此接收資料從傳送站20經由天線18及通訊衛星22以無線電波的方式送出，並經由天線218及無線電通訊區塊220由可攜式資訊通訊終端機28所接收。……接收的資料300包括開始碼302、基本碼（碼相關資料）304、附加資訊碼306（相關資訊碼）……，及包括商品折扣碼304a（光學可讀取之碼相關資料）的基本碼304。商品折扣碼304a由碼或數字所表示。……圖11顯示商品折扣碼304ai及304an，商品折扣碼304ai以條碼的型式來表示商品折

扣碼304a (圖10) 」(見舉發N02-002 卷第156 頁背面至第155 頁), 其中商品折扣碼304a可對應於系爭專利之電子條碼資料, 天線218 及無線電通訊區塊220 即電子條碼接收模組。

(3)再者, 證據6 說明書第27頁第21至26行揭露: 「圖11為光學可讀取之碼相關資料的一例, 其以圖形資料的方式顯示在可攜式資訊通訊終端機28之顯示單元58之螢幕57上。」

(見舉發N02-002 卷第155 頁)、第25頁第23行至第26頁第10行揭露: 「接收的商品資訊可代替銷售商品的折價卷。當使用者購買商品, 且利用可攜式資訊通訊終端機28將商品資訊顯示予CVS13 時, 使用者可在CVS13 中以折扣價購買商品。尤其, CVS13 之POS 終端機14 的碼讀取機210 讀取顯示於可攜式資訊通訊終端機28之螢幕57上的特殊碼(如條碼), 並將讀取的碼輸入至商店電腦212。商店電腦212 即時地將碼相關資料傳送至CVS 總部15的中央電腦16 或從中央電腦16接收碼相關資料。」(見舉發N02-002 卷第156 頁及背面), 其中光學可讀取之碼相關資料即商品折扣碼304a。又證據6 說明書第29頁第26行至第30頁第10行揭露: 「雖然在所示的實施例中, 利用條碼型式的商品折扣碼304ai 來表示商品折扣碼304a, 但商品折扣碼304ai 並不限於條碼的形式, 而可利用多個點, 及不同大小之點所形成的碼來表示。因此, 利用CPU224將接收資料301 轉換成光學可讀取碼相關資料的演算法可以是任一種相容於讀取系統的演算法, 而不需要是任何專用於CVS13 的碼讀取器210 (條碼讀取器)的特定演算法」(見舉發N02-002 卷第154 頁), 已教示可採用其他類型的條碼。證據6 說明書第51頁第18至24行揭露: 「可攜式資訊通訊終端機並不限於可連接至娛樂裝置的可攜式資訊通訊終端機, 亦可應用至個人電腦, 筆記型電腦, 手機, PHS 終端機, 呼叫器等……」(見舉發N02-002 卷第143 頁), 已揭示系爭專利可攜式資訊通訊終端機可以是行動電話。

(4)此外, 又證據6 之可攜式資訊通訊終端機, 其取得電子條碼資料的手段係從傳送站被動地接收資料, 或是使用者操控娛樂裝置以傳送資料至可攜式資訊通訊終端機(證據6 第22圖), 並未揭露可攜式資訊通訊終端機主動取得電子條碼資料之手段。惟證據6 說明書第14頁第26行至第15頁第3 行記載: 「在圖1 及圖2 中, POS 終端機14包括碼讀取器210, 用以光學讀取特殊碼, 如顯示在可攜式資訊通訊終端機28之螢幕57上的條碼及/ 或字母」(見舉發

N02-002 卷第162 頁背面至第161 頁），已揭露一用以擷取條碼之碼讀取器。雖證據6 之碼讀取器210 係設於POS 終端機14，而非可攜式資訊通訊終端機28，不同於系爭專利第6 圖實施例之行動電話同時具有接收、顯示、擷取、發送等模組，惟系爭專利申請專利範圍第1 項係「系統」請求項，而非「裝置」請求項，故各模組並未直接限制於單一裝置之內，而必須另外界定其連結關係，然而系爭專利申請專利範圍第1 項僅限制顯示裝置位於行動電話上，而未限制接收、擷取、發送等模組所在位置，亦未界定各模組間的連結關係，故系爭專利申請專利範圍第1 項之電子條碼擷取模組不一定要和其他模組位在同一裝置上，電子條碼發送模組亦同。且查系爭專利說明書第5 圖及說明書第8 頁第10行至第10頁第2 行，其條碼服務系統可包含多個裝置，如行動電話、驗票站與售票站，而在描述各裝置之模組時，均以「條碼服務系統係更可包含一……模組」表示，其亦未限制系統中的各模組需在同一裝置之中，由此足證，證據6 已揭露電子條碼擷取模組之技術特徵。

(5)末查，證據6 說明書第39頁第18行至第40頁第20行揭露：

「依據本發明另一實施例，在圖1 及圖6 的例子中，當可攜式資訊通訊終端機28連接至娛樂裝置102，或當可攜式資訊通訊終端機28與娛樂裝置102 相隔一段距離並以紅外線進行通訊，則傳送站20可傳送資料400(401)至可攜式資訊通訊終端機28，如圖19所示，資料400(401)包括開始碼302(302a)，基本碼(碼相關資料)304(304a)，結束碼308(308a)，但不包括圖10之接收資料300 中的附加資訊碼(相關資訊資料)306。可攜式資訊通訊終端機28接收資料400(401)以作為接收的資料400(401)。……在步驟S33 中，CPU224將接收的資料401 經由串列通訊區塊236 或紅外線通訊區塊238 傳送至娛樂裝置102。」(見舉發N02-002 卷第149 頁至背面)，其中資料400(401)包括碼相關資料304a，即商品折扣碼304a。

(6)由上可知，證據6 與系爭專利申請專利範圍第1 項之差異僅在於證據6 未揭露其所傳遞的商品折扣碼是圖形檔案，惟證據6 已揭露將商品折扣碼以條碼圖形的方式顯示，故文字資訊必然需轉換為圖形檔案。而傳遞文字資訊再由接收端轉換為圖檔以節省網路流量，或發送端將文字轉換為圖檔再傳送以節省接收端處理資源，均為通訊領域之習知作法，該變化並未產生任何無法預期之功效，且證據6 說明書第27頁第6 至8 行記載：「附加資訊碼306 包括代表

商品名稱的商品名稱資料306a、代表商品影像的商品影像資料306b…」(見舉發N02-002 卷第155 頁)，已教示資料中可包含影像資料，即圖形檔案，故熟習通訊技術領域者藉由證據6 可輕易將商品折扣碼轉換為圖形檔案後傳遞。被告雖主張：系爭專利將電子條碼轉換成一圖樣，再依據轉換的圖樣進行資料解讀，這樣的技術並非顯而易見云云，惟查證據6 同樣是以光學讀取的方式取得行動裝置螢幕上的條碼，且證據6 第29頁第26行至第30頁第10行已教示原始資料與光學可讀取碼之間的轉換演算法(見舉發N02-002卷第154 頁至背面)，其已揭露圖樣與資料間的轉換，故系爭專利上開技術手段運用證據6 即可輕易完成。

(7)整體觀之，系爭專利申請專利範圍第1 項大部分技術特徵已為證據6 所揭露，所餘差異實為通訊領域通常知識者依證據6 之先前技術可輕易完成，且系爭專利並未產生無法預期之功效，是證據6 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，則證據6 組合證據2 、3 、4 、5 其中一引證，自當亦可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。

(8)至參加人稱：證據6 是否揭露系爭專利「電子條碼發送模組」並非原告之主張，法院不得依職權斟酌當事人所未主張或提出之事實等語(見本院卷第183 頁)。按「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證」，智慧財產案件審理法第8 條定有明文。查原告於舉發程序已提出證據6 作為主張系爭專利不具進步性之證據，而本院依證據6 說明書所載內容形成「證據6 已揭露系爭專利電子條碼發送模組」之見解，並已當庭曉諭當事人使其等有辯論之機會(見本院卷第157 頁)，原告亦當庭主張：證據6 之發送站20已揭示系爭專利之電子條碼發送模組(見本院卷第157 頁)，是本院所審酌之證據不僅為原告於舉發程序中已提出，亦已依上開規定使當事人有充分辯論之機會，原告亦當庭提出主張，是本院所踐行之程序已保障當事人之辯論權、預防突襲性裁判及符合法律要求，即得採為判決之基礎，併予敘明。

2、系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第2 項係將申請專利範圍第1 項之標的從「系統」變更為「方法」，並將「模組」變更為「程序」。由於方法申請專利範圍並未直接限制各步驟需由

單一裝置執行，而應該要敘明各步驟之主詞以及各步驟間的連結關係，惟查系爭專利申請專利範圍第2項並未明確界定各程序的主詞與連結關係，故未限制各程序必須由同一裝置執行，因此如系爭專利申請專利範圍第1項之比對，熟習通訊技術領域者藉由證據6可輕易完成系爭專利申請專利範圍第2項所有技術特徵，則證據6組合證據2、3、4、5其中一引證，自當可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。

七、綜上所述，證據6組合證據2、3、4、5其中一引證，均可證明系爭專利申請專利範圍第1、2項不具進步性，是系爭專利申請專利範圍第1、2項有違90年專利法第20條第2項之規定。又本件舉發審定係被告於101年10月26日所作成，依當時專利法第71條規定，專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利權人依同法第64條第1項及第2項規定更正。惟如專利舉發申請人於舉發不成立之行政訴訟中，依智慧財產案件審理法第33條第1項規定提出之舉發新證據，於防禦方法上如未予專利權人對該舉發新證據得有就請求項申請更正之機會，則於專利權人訴訟防禦地位顯失均衡，始生專利權人對該新證據之提出，於防禦方法上有申請請求項更正程序利益問題（最高行政法院100年度判字第2247號判決參照）。查本件舉發案於被告依99年9月13日經訴字第09906062110號訴願決定書重新審查期間，參加人已於100年6月10日提出更正本將其申請專利範圍更正為本件系爭專利所示，而本件關於證據6組合證據2、3、4、5其中一引證，均可證明系爭專利申請專利範圍第1、2項不具進步性，均屬原告於舉發程序中所提之舉發證據而非於本院審理時始提出之新證據，且參加人就該舉發事由於被告審查時，業已提出更正並經准許，自無所謂應保障其更正程序利益之考量，且本院已就系爭專利各申請專利範圍逐一論斷均不符合專利要件，而無事證未臻明確尚待被告審查之情事，自應命被告就本件舉發案為撤銷系爭專利權之處分。從而，被告為「舉發不成立」之審定，於法尚有未洽，訴願決定未及糾正，而維持原處分，亦非妥適，原告據此請求撤銷訴願決定及原處分，並請求命被告為撤銷系爭專利權之處分，為有理由，應予准許。

八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，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。

審判長法官 熊誦梅
法官 陳容正
法官 蔡如琪

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。 |

中 華 民 國 104 年 2 月 16 日
書記官 邱于婷