

【裁判字號】103,判,417

【裁判日期】1030731

【裁判案由】發明專利舉發

【裁判全文】

最 高 行 政 法 院 判 決

103年度判字第417號

上 訴 人 李月照

訴訟代理人 李文賢專利師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花

參 加 人 寬三科技股份有限公司

代 表 人 鍾惠玲

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國102年7月11日智慧財產法院102年度行專訴字第30號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

一、緣參加人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」向被上訴人申請發明專利，經被上訴人於91年9月4日審定准予專利，嗣並發給發明第164051號專利證書（下稱系爭專利）。嗣上訴人於96年10月16日以系爭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項等規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被上訴人97年10月17日智專三(二)04119字第09720557600號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分，上訴人不服提起訴願，被上訴人旋以98年2月6日智專三(二)04119字第09820064010號函自行撤銷前揭處分，經濟部乃以98年2月25日經訴字第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日申請更正，經被上訴人准予更正並依該更正本審查，以99年3月10日智專三(二)04119字第09920149030號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。上訴人提起訴願後，祥記公司於99年5月25日申准將系爭專利權讓與參加人，經濟部以99年9月13日經訴字第09906062110號訴願決定將原處分撤銷，由原處分機關另為適法處分。參加人復於100年6月10日申請更正，經被上訴人准予更正，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。上訴人不服，循序提起行政訴訟。原審法院裁定命參加人獨立參加訴訟後，亦駁回上訴人之訴，上訴人仍表不服，乃提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張略以：

- (一)、原處分將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，是原處分認事用法顯有違誤，有違「專利權範圍以申請範圍為準」原則；復依證據2（西元1996年4月30日公告美國第5,513,264號「VISUALLY INTERACTIVE ENCODING AND DECODING OF DATAFORMS」視覺互動式條碼編碼與解碼專利案）圖1、2及說明書所載，該證據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。
- (二)、依證據3（2000年4月新力公司發表之學術論文：「Cyber-Code:Designing Augmented Reality Environments with Visual Tags」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，其事實認定亦有違誤。此外，依證據4（2000年7月4日公告美國第6,082,620號「LIQUID CRYSTAL DYNAMIC BARCODE DISPLAY」液晶動態條碼顯示器專利案）圖2及說明書所載，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。
- (三)、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，尤其依90年「專利審查基準」須逐項審查進步性之要求。此外，原處分未敘明理由，逕認證據2至證據5（1998年8月4日公告美國第5,789,732號「PORTABLE DATA MODULE AND SYSTEM FOR CONSUMER TRANSACTIONS」可攜式消費者交易資料模組與系統專

利案)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，無視上訴人所舉事證，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。

- (四)、依據證據6(2000年10月12日公開之PCT第WO 00/60436號「PORTABLE INFORMATION COMMUNICATION TERMINAL, ENTERTAINMENT SYSTEM, AND STORAGE MEDIUM」攜帶型資訊通訊終端機娛樂系統與儲存媒體專利案)說明書所載，該證據已揭露系爭專利電子條碼接收模組、電子條碼顯示模組、該顯示裝置係行動電話之顯示器與電子條碼接收程序、電子條碼顯示程序之技術特徵，況原審99年度行專訴字第163號行政判決亦肯認證據6之對應案TW462152已揭露系爭專利之前述技術特徵，且證據6於系爭專利申請日前業已公開。
- (五)、觀諸證據2說明書，係屬電子條碼系統之相關領域，顯已揭露系爭專利之電子條碼擷取模組、電子條碼發送模組之技術特徵，證據6及證據2同屬電子條碼系統技術領域，證據6揭露電子條碼接收模組、電子條碼顯示模組，證據2則揭露電子條碼擷取模組、電子條碼發送模組，故該技術領域具有通常知識者組合證據6及2即可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項，故系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性；又證據2說明書已揭露系爭專利電子條碼擷取程序、電子條碼發送程序之技術特徵，而證據6及2同屬電子條碼系統技術領域，證據6已揭露電子條碼接收程序、電子條碼顯示程序，證據2則揭露電子條碼擷取程序、電子條碼發送程序，系爭專利申請專利範圍第2項「電子條碼擷取程序」、「電子條碼發送程序」與「電子條碼接收程序」、「電子條碼顯示程序」並無任何連結關係，該技術領域具有通常知識者組合證據6及2即可輕易完成系爭專利申請專利範圍第2項，因此，系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。
- (六)、證據3已揭露系爭專利電子條碼擷取模組、電子條碼發送模組之技術特徵，而證據6及3同屬電子條碼系統技術領域，證據6已揭露電子條碼接收模組、電子條碼顯示模組，證據3已揭露電子條碼擷取模組、電子條碼發送模組，系爭專利申請專利範圍第1項電子條碼擷取模組、電子條碼發送模組與電子條碼接收模組、電子條碼顯示模組並無任

何連結關係，該技術領域具有通常知識者組合證據6及3即可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項，因此，系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性；又證據3已揭露系爭專利電子條碼擷取程序、電子條碼發送程序之技術特徵，證據6及3同屬電子條碼系統技術領域，證據6已揭露電子條碼接收程序、電子條碼顯示程序，證據3則揭露電子條碼擷取程序、電子條碼發送程序，而系爭專利申請專利範圍第2項電子條碼擷取程序、電子條碼發送程序與電子條碼接收程序、電子條碼顯示程序並無任何連結關係，該技術領域具有通常知識者組合證據6及3即可輕易完成系爭專利申請專利範圍第2項，因此，系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性。

(七)、證據6及4同屬電子條碼系統技術領域，證據6已揭露電子條碼接收模組、電子條碼顯示模組與電子條碼接收程序、電子條碼顯示程序，而證據4則揭露電子條碼擷取模組、電子條碼發送模組及電子條碼擷取程序、電子條碼發送程序，系爭專利申請專利範圍第1項「電子條碼擷取模組」、「電子條碼發送模組」及「電子條碼接收模組」、「電子條碼顯示模組」與第2項之「電子條碼擷取程序」、「電子條碼發送程序」與「電子條碼接收程序」、「電子條碼顯示程序」並無任何連結關係，該技術領域具有通常知識者組合證據6及4即可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1、2項，故上開專利範圍即不具進步性。

(八)、依證據5說明書所載，其屬於電子條碼系統之相關領域，已揭露系爭專利之電子條碼擷取模組、電子條碼發送模組技術特徵；而證據5、6同屬電子條碼系統技術領域，證據6已揭露電子條碼接收模組、電子條碼顯示模組及電子條碼接收程序、電子條碼顯示程序，而證據5則揭露電子條碼擷取模組、電子條碼發送模組及電子條碼擷取程序、電子條碼發送程序，系爭專利申請專利範圍第1項「電子條碼擷取模組」、「電子條碼發送模組」與「電子條碼接收模組」、「電子條碼顯示模組」與第2項「電子條碼擷取程序」、「電子條碼發送程序」與「電子條碼接收程序」、「電子條碼顯示程序」並無任何連結關係，該技術領域具有通常知識者組合證據6及5即可輕易完成系爭專利申請專利範圍第1、2項，故上開專利範圍不具進步性。承上，無論組合證據6及2、組合證據6及3、組合證據6及4或組合證據6及5均足使系爭專利不具進步性，求為判決撤銷訴願決定及原處分，被上訴人就系爭專利舉發案（第00000000

ON02) 應為撤銷專利權之處分等語。

三、被上訴人答辯略以：

(一)、證據2主要技術特徵為條碼資料視覺化及交談式溝通之應用，惟並未揭示在一顯示裝置上顯示條碼資料及顯示該條碼資料經解讀後「條碼資料所代表的資訊」的技術特徵。證據6雖可見系爭專利申請專利範圍第1、2項「電子條碼接收模組」及「電子條碼顯示模組」之技術特徵，惟並未見系爭專利「電子條碼擷取」及「電子條碼發送」之技術特徵，該等特徵亦非熟習該項技術者運用組合證據2、6之先前技術所能輕易完成者，故組合證據2及6不足證明系爭專利申請專利範圍第1、2項不具進步性。又證據3並未揭示系爭專利申請專利範圍第1、2項所界定將電子條碼資料以二維條碼形式顯示於行動電話之顯示裝置上之技術特徵，亦未揭示系爭專利顯示「條碼資料」及「條碼資料所代表的資訊」等內容，該等技術特徵亦非熟習該項技術領域者運用組合證據3、6之先前技術所能輕易完成者，故組合證據3及6不足證明系爭專利申請專利範圍第1、2項不具進步性。此外，證據4亦未揭示系爭專利申請專利範圍第1、2項所界定將電子條碼資料以二維條碼形式顯示於行動電話之顯示裝置上之技術特徵，亦未揭示系爭專利顯示「條碼資料」及「條碼資料所代表的資訊」等內容，而該等技術特徵亦非熟習該項技術者，運用組合證據4、6之先前技術所能輕易完成，故組合證據4及6不足證明系爭專利申請專利範圍第1、2項不具進步性。

(二)、證據5雖已揭示將電子條碼資料以二維條碼形式顯示於行動電話顯示器之技術特徵，然系爭專利毋須使用者手動輸入及加值型銷售系統之配合，亦不受須將資訊通訊終端機裝置置於某傳輸系統感應區域附近始能傳輸資料之限制，證據5縱與系爭專利均將接收之條碼資料顯示於終端機裝置之顯示裝置，惟證據5卻有系爭專利所無的技術限制條件；證據6未揭示系爭專利「電子條碼擷取」及「電子條碼發送」之技術特徵已如前述，該等技術特徵亦非熟習該項技術者運用組合證據5、6之先前技術所能輕易完成者，故組合證據5及6不足證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性等語，資為抗辯。

四、參加人則以：證據2中OUTPUT UNIT在界定輸出單元態樣，最多僅能界定發送模組，上訴人自行擴張解釋至擷取模組；況證據2係揭示獨立之編解碼系統，其圖1、2即為兩個獨立分別應用之型態，實有別於系爭專利為一整體配置系統。證據

3則為接受條碼後經轉換而傳輸資料型態，縱有揭露電子條碼擷取模組，然所發送者為資料，僅可定義為資料發送模組，而系爭專利則為電子條碼之擷取與發送模組；證據4則為液晶驅動之技術特徵，於接收資料後對應產生條碼型態，縱得為後續應用上之擷取，然二維條碼僅在顯示內容而無實際資料轉換條碼，故並未揭露電子條碼之發送，而系爭專利申請專利範圍第1項，於接收後顯示並同時擷取且對外發送，並未限定於進行條碼轉換資料，關於證據5則同樣未揭露電子條碼之擷取與發送等語。

五、原審判決駁回上訴人在原審之訴，係以：

(一)、申請專利範圍之解釋為法院之職權，由系爭專利申請專利範圍之界定，可知本件系爭專利申請專利範圍第1項之「電子條碼」，係指電子化圖形方式所顯示之條碼圖形，如此方可供一般條碼解讀裝置判別或解讀之用；而「電子條碼資料」則係指電子條碼所代表的資訊，故系爭專利申請專利範圍第1項「電子條碼資料」及「電子條碼」應為不同意義之解釋內容。另系爭專利申請專利範圍第1項同時定有「電子條碼接收模組」及「電子條碼擷取模組」兩構成元件，因系爭專利說明書及圖式未就「接收」及「擷取」界定其意，且接收與擷取資料本為「獲取資料」之意，故系爭專利申請專利範圍第1項「接收（資料）」應指「以被動的方式獲取資料」，而「擷取（資料）」則指「以主動的方式獲取資料」。又同項之「電子條碼接收模組」、「電子條碼擷取模組」及「電子條碼發送模組」等構成元件，均係就「電子條碼本身所代表的資訊（即電子條碼資料）」進行資料處理，而非就「以電子化圖形方式所顯示之條碼圖形（即電子條碼）」進行資料處理。關於上開構成元件間就「電子條碼資料」進行處理之先後順序，系爭專利申請範圍第1項雖未明確說明，但由各該元件經界定之申請專利範圍以觀，「電子條碼顯示模組」即是將「電子條碼擷取模組」或「電子條碼接收模組」所獲取電子條碼資料，以電子條碼形式顯示於顯示裝置，而該「電子條碼發送模組」則是發送「電子條碼擷取模組」或「電子條碼接收模組」所獲取的電子條碼資料。此外，系爭專利申請專利範圍第2項為一方法標的之請求項，係將申請專利範圍第1項之系統標的請求項，以程序步驟方式界定其技術特徵，其用語與技術特徵均相同，自應與申請專利範圍第1項為相同之解釋。

(二)、證據2與證據6、證據3與證據6、證據4與證據6、證據5與

證據6之組合，皆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6可攜式資訊通訊終端機之無線電通訊區塊（等同系爭專利申請專利範圍第1項電子條碼接收模組），除可用以接收經無線電所傳送之基本資料外，亦可將條碼資料以條碼形式顯示在其顯示單元。此部分已揭露系爭專利申請專利範圍第1、2項所載「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」之技術特徵。雖其顯示單元所顯示之條碼係「一維條碼」，而非系爭專利申請專利範圍第1、2項界定之「二維條碼」，然「一維條碼」與「二維條碼」間，係為發明所屬技術領域中具通常知識者參酌系爭專利申請前之通常知識（或慣用手段）即能直接置換。另證據6亦可應用至手機，故系爭專利申請專利範圍第1、2項「該顯示裝置係行動電話之顯示器」之技術特徵為證據6所揭露。惟證據6僅能被動接收電子條碼資料，與系爭專利申請專利範圍第1、2項所界定之「電子條碼擷取模組」、「電子條碼發送模組」、「電子條碼擷取程序」、「電子條碼發送程序」可主動發送電子條碼資料有所不同，可知證據6並未揭露該等技術特徵。
2. 證據2之編碼系統係透過資料輸入單元來輸入電子條碼資料，並再透過顯示單元將電子條碼資料以電子條碼形式顯示於顯示器上，且可再透過條碼輸出單元將條碼圖形列印於卡片上，或者再將電子條碼資料傳輸至傳真機、電腦、揚聲器、RF傳送器或其他可進一步利用條碼訊號的單元裝置上；此即證據2之編碼系統僅能被動地接收由輸入裝置輸入之電子條碼資料後再傳送該電子條碼資料。證據3之「CyberCode碼」可經由一般的電視廣播系統發送後，顯示於電腦螢幕或電視顯示器上，並提供觀賞電視者直接利用手持式攝影裝置讀取辨識顯示於電腦螢幕或電視顯示器上之「CyberCode碼」所表示的電子條碼資料；亦即證據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。證據4乃一種可顯示一維條碼的液晶顯示器裝置，其係透過類比輸入裝置或數位輸入裝置以輸入電子條碼資料，並再透過條碼顯示元件將電子條碼資料以電子條碼形式顯示於條碼顯示器裝置上；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。證據5為一種可攜帶式消費者資料裝置，係透過通訊模組或光接收器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無線射頻發送電子條碼資料至收銀台。因此，證據2、3、4及5皆僅能被動接收電子條碼資料；反觀系爭專利申請專利範圍第1、2項界定「電子條碼擷取模組」、「電子條碼發送模組」、「電子條碼擷取程序」、「電子條碼發送程序」之技術特徵，係先經由「電子條碼擷取模組（程序）」主動擷取電子條碼資料後，再透過「電子條碼發送模組（程序）」主動發送該電子條碼資料。是以上開證據與系爭專利顯為不同的資料獲取技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第1、2項之「一用以擷取一電子條碼資料之電子條碼擷取模組」、「一用以擷取一電子條碼資料之電子條碼擷取程序」非為證據2、3、4及5所揭露。

3. 承上，系爭專利申請專利範圍第1、2項之電子條碼服務系統與方法，具有在行動電話之顯示器上以電子條碼形式顯示電子條碼資料及主動擷取並發送電子條碼資料等功效，惟證據2至證據6均僅有在顯示器上以電子條碼形式顯示電子條碼資料；另除證據2、證據5揭露可發送電子條碼資料之技術特徵外，舉發證據均無兼具主動擷取並發送電子條碼資料之技術特徵，故系爭專利申請專利範圍第1、2項主動擷取並發送電子條碼資料之功效，未見於舉發證據中，而具有新功效。基此，可知系爭專利申請專利範圍第1項、第2項所載，並非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。故證據2與證據6、證據3與證據6、證據4與證據6及證據5與證據6等之組合，皆無法證明系爭專利申請專利範圍第1、2項不具進步性。

(三)、原處分既已認為證據6並未揭露系爭專利申請專利範圍第1項、第2項「電子條碼擷取模組（程序）」與「電子條碼發送模組（程序）」之技術特徵，則本件就證據6分別與證據2、3、4及5組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第1、2項不具進步性，應在於判斷上開技術特徵是否為證據2、3、4或5等證據所揭露。原處分認上開舉發證據不能證明系爭專利不具進步性，雖並未明確說明該等證據為何未揭露上開2技術特徵，且其所述理由亦有瑕疵，惟因該瑕疵於結論並無影響，故上訴人訴請撤銷原處分及訴願決定，及被上訴人應為撤銷系爭專利權之處分，為無理由。

六、本院經核原判決固非無見，惟查：

- (一)、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。在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係立於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內；惟說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻明確之處，自不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而應參考其專利說明書及圖式，以瞭解其目的、技術內容、特點及功效，據以界定其實質內容。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與其他專利、相關前案、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，並以內部證據之適用為優先。
- (二)、系爭專利申請專利範圍第1項為「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。」而申請專利範圍第2項為一方法標的之請求項，係將系爭專利申請專利範圍第1項之系統標的請求項以程序步驟方式界定其技術特徵，即將上開第1項之文字「系統」變更為「方法」；並將「模組」變更為「程序」，其餘用語則相同。原審法院乃依據該申請專利範圍第1項、第2項所載，解釋如下：「電子條碼」，係指電子化圖形方式所顯示之條碼圖形，如此方可供一般條碼解讀裝置判別或解讀之用；而「電子條碼資料」則係指電子條碼所代表的資訊，故系爭專利申請專利範圍第1項「電子條碼資料」及「電子條碼」應為不同意義之解釋內容。系爭專利申請專利範圍第1項同時定有「電子條碼接收模組」及「電子條碼擷取模組」兩構成元件，因系爭專利說明書及圖式未就「接收」及「擷取」界定其意，且接收與擷取資料本為「獲取資料」之意，故系爭專利申請專利範圍第1項「接收（資

料)」應指「以被動的方式獲取資料」，而「擷取（資料）」則指「以主動的方式獲取資料」。同項之「電子條碼接收模組」、「電子條碼擷取模組」及「電子條碼發送模組」等構成元件，均係就「電子條碼本身所代表的資訊（即電子條碼資料）」進行資料處理，而非就「以電子化圖形方式所顯示之條碼圖形（即電子條碼）」進行資料處理等情。

(三)、惟按條碼為一種將資訊以圖形編碼之方法；編碼後之條碼圖形，能被資訊設備準確快速識別，且具有利用者易於製作、操作之優點，條碼技術可以運用在商品流通等資料管理及自動化識別等用途上。由編碼前之原始資料（文字或數字）藉由編碼規則編碼成條碼（圖形）的過程，為理解方便，分析資料呈現之形式計有3種：第1種是編碼前的原始資料；第2種是編碼後產生圖形的數位形式，通常以圖形檔案的形式存在，稱為圖形檔案；第3種則是條碼（圖形）。第2種及第3種係一體之兩面，前者為條碼圖形的數位形式，後者為條碼圖形，兩者都是編碼後的資訊。原判決有關「電子條碼」之解釋，固與申請專利範圍之文義相符，然有關「電子條碼資料」之解釋，原判決認為係指電子條碼所代表的資訊，並以原判決附圖七為例，指其上半部圖形為電子條碼，其下半部「This is data showing」等為電子條碼資料。上開有關「電子條碼資料」之解釋，未據原判決說明其依據，且「電子條碼資料」依原判決所述為電子條碼所代表的資訊，似係前述之第1種形式。惟依序由前述內部證據及外部證據觀之，亦非無可能係前述之第2種形式：

1. 因系爭專利申請專利範圍僅敘及電子條碼資料可供接收、擷取、及發送之用，及可供以電子條碼形式顯示於顯示裝置之用，並未對「電子條碼資料」之定義為界定，故前述第1種、第2種皆有可能。再觀諸系爭專利說明書之記載，其發明說明欄記載，系爭專利包含一擷取、發送電子條碼資料之模組或程序，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，俾作為判別或解讀之用（系爭專利說明書第7頁第2段參照）。系爭專利所謂之電子條碼資料，倘係如上所述為電子條碼所代表的資訊（第1種形式），例如「This is data showing」等資料，已非條碼，何須再送至條碼解讀裝置，再為判別或解讀？似以前述之第2種形式較符合其文義。參以參加人訴訟代理人於原審言詞辯論時陳稱：「……系爭專利是電子條碼擷

取、電子條碼發送。……」(原審卷第103頁第18行以下言詞辯論筆錄參照)、「請看說明書圖5,另有一種實施態樣是在接收進來電子條碼……所有的運作都是以條碼進行……在有實際需求時,當然可以對電子條碼做後續之判別及解讀……」(原審卷第104頁第15行以下言詞辯論筆錄參照)依其所述系爭專利之電子條碼擷取模組、電子條碼發送模組及電子條碼接收模組,其標的又為電子條碼,而非系爭專利申請專利範圍所載之電子條碼資料。此種情形似僅在電子條碼資料為前述之第2種形式時,因其與電子條碼為一體之兩面始可能發生。又原處分即本件專利舉發審定書,更稱系爭專利「係將『條碼資料』顯示在一資訊通訊終端機裝置的顯示裝置上面」(原處分卷附本件專利舉發審定書第5頁倒數第4行參照)、「系爭專利係顯示『條碼資料』及『條碼資料所代表的資訊』(同上第6頁第1、2行參照),此部分與原判決之解釋亦有不同,原判決就此並未加糾正,究竟何者正確?足見系爭專利申請專利範圍有關「電子條碼資料」之解釋,有待釐清。據此,顯然原判決所為電子條碼資料之解釋仍有疑義存在。

2.另內部證據仍有不足時,亦得參考外部證據,依原審準備程序筆錄所載,系爭專利亦有已判決確定之相關前案(即原審法院99年度行專訴字第163號發明專利舉發案,原審卷第76頁準備程序筆錄參照)。此外,本案發明人亦有其他之相關發明(按系爭專利說明書第5頁記載:「本案發明人已提出數份之相關發明,是以,其相關技術在此則不再贅述。」)可供參考。為釐清系爭專利保障之範圍,解釋申請專利範圍時,自應詳予考量上開證據。原判決以文義不明確之系爭專利請求項之文字,逕為「電子條碼資料」之解釋,難謂符合90年專利法第56條第3項之規定。

(四)、未按專利之舉發係以專利核准審定時,是否有應不予專利之原因為判斷基礎,故在判斷舉發是否成立,應適用系爭專利核准審定時之專利法。本件系爭專利經被上訴人於91年9月4日審定准予專利,故應以核准審定時所適用之90年10月24日修正公布之專利法為斷,解釋申請專利範圍自應以同一專利法為斷,原判決依據92年2月6日修正公布之專利法解釋申請專利範圍,亦有適用法規不當之違法,併此指明。

(五)、綜上所述,原判決有適用法規不當之違背法令事由,其或為上訴意旨所指摘,或為本院依職權調查所得,是上訴人求予廢棄,為有理由。因上訴人之請求是否有理由,尚須

由原審法院調查事實始能判斷，自應由本院將原判決廢棄，發回原審法院更為審理。原審法院更為審理後，解釋申請專利範圍若仍認為「電子條碼資料」係電子條碼所代表之資訊，在進一步審究系爭專利是否具進步性時，基於電子條碼所代表之資訊（即編碼前之原始資料）一般即係文字或數字資料，則擷取該資料（即主動取得該資料，例如利用無線通訊方式至伺服器端下載）及發送該資料等，能否謂非「熟習該項技術者運用申請前既有之技術或知識所能輕易完成」？原審允宜就此再予斟酌，併予指明。

七、據上論結，本件上訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

中華民國 103 年 7 月 31 日

最高行政法院第六庭

審判長法官 林 茂 權

法官 楊 惠 欽

法官 吳 東 都

法官 姜 素 娥

法官 許 金 釵

以上正本證明與原本無異

中華民國 103 年 7 月 31 日

書記官 彭 秀 玲