

【裁判字號】100,台上,480

【裁判日期】1000331

【裁判案由】侵害專利權有關財產權爭議等

【裁判全文】

最高法院民事判決 一〇〇年度台上字第四八〇號

上訴人 宇潤數位行銷有限公司

法定代理人 許仁宸

訴訟代理人 林靜文律師

黃宜婷律師

被上訴人 波仕特科技行銷股份有限公司

法定代理人 張玉佳

訴訟代理人 陳啓桐律師

上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國九十九年一月十四日智慧財產法院第二審判決（九十八年度民專上字第一九號），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

本件上訴人主張：被上訴人架設於網址<http://www.pollster.com.tw>（下稱系爭網站）之網頁（下稱系爭網頁）內設定有娛樂、生活等電子報之廣告類別，並聲稱其會員透過收取電子報之電子郵件可賺取點數，並獨享現金回饋或贈品兌換之回饋手段，使系爭網頁內載入「個別人資」加入為會員，並勾選想收取之電子報類型紀錄於系爭網站伺服器而產生媒合資訊，該伺服器復將系爭網頁資訊傳送至被上訴人所招攬之客戶端，並可將訊息傳達到客戶端產生媒合資訊以及知會媒合系統之功能手段或裝置，得與廣告媒合系統進行雙向耦合之功能。被上訴人利用系爭網頁暨伺服器所進行之上開商業性媒合功能行為，應屬伊於民國九十一年七月所取得專利證書號碼一五二五四七號「自動媒合廣告與廣告對象之系統以及植基於系統之媒合方法」之發明專利（下稱系爭專利）申請專利範圍第六項：「一種利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式以及廣告類別之儲存媒體，包含：設定廣告模式之功能手段或裝置，以利於該訂閱者得到回饋之方式；設定廣告類別之功能手段或裝置，以利於該訂閱者設定所要接收之廣告類別；產生媒合資訊之功能手段或裝置以及產生媒合資訊之功能手段或裝置，以利於與一廣告媒合系統進行雙向耦合」（下稱系爭專利第六項技術特徵）、第十項：「提供一廣告對象資料其中包含廣告主提供之廣告對象條件，以及訂閱者提供之所欲之廣告類別；以媒合系統利用該廣告對象條件以及該所欲之廣告類別媒合兩者，

及當媒合條件符合時，通知該廣告主」（下稱系爭專利第十項技術特徵）之文義讀取範圍，已侵害及伊系爭專利權等情，爰依專利法第八十四條第一項規定，求為(一)禁止被上訴人建置、使用具系爭專利內容所載儲存媒體之網路伺服器、網站，及利用網路散布、傳輸、實施、刊登如第一審判決附件四所示之網頁內容；(二)命被上訴人給付新台幣（下同）三百六十萬元並自起訴狀繕本送達翌日起加計法定遲延利息之判決。

被上訴人則以：系爭專利第六項技術特徵之構成要件固皆以「功能手段用語」表示，但說明書及圖式並未對其技術特徵相關非通用之技術用語作定義，致具有通常技術水準之人無法據以實施請求項中所載之發明；第十項技術特徵之專利說明書僅就技術性程序或功能予以抽象化記述，致具有通常技術水準之人無法明白其程序或功能係如何藉硬體或軟體予以執行或達成，無法實施該申請專利範圍中之發明，均屬無效，且系爭專利內容早已見於美國第0000000號專利（下稱專利一）之專利說明書及我國八

十八年六月「以兩願行銷為基礎的網際網路廣告模式之探討」碩士論文（下稱系爭論文），顯不具新穎性。又系爭專利係依專利一與我國第三四〇二八三號專利（下稱專利二）之組合或系爭論文之先前技術，再參酌申請時通常知識，予以轉用、置換、改變或組合等方式而輕易完成，亦不具進步性。再系爭網頁資料所處之系爭網站雖可想像具有「儲存媒體」，惟該儲存媒體並不具有利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式，所設定讓瀏覽者想選取電子報之類型完全不同於「設定具有回饋獎金之廣告或設定具有折價券之廣告」，系爭網頁內容所載「填寫問卷、下載賺錢、推薦好友」等賺取點數之功能非「設定廣告模式」，與設定「您想收取電子報的類型」無因果關係，系爭網站並不具有雙向媒合功能，與系爭專利第六項技術特徵之文義不符，系爭網站並未提供「廣告對象資料」，伊非廣告主或訂閱者，無實施「廣告對象條件」、「廣告類別」步驟之可能，不符合「廣告對象資料包含廣告主提供之廣告對象條件，以及訂閱者提供之所欲之廣告類別」之構成要件，並不具有「當媒合條件符合時，通知該廣告主」之功能，與系爭專利第十項技術特徵之文義更屬不符等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為上訴人敗訴判決，駁回其上訴，無非以：系爭網站之架設可想像具有儲存媒體，具有「填寫問卷、下載賺錢、推薦好友」即可回饋賺取點數功能，該網站透過訂閱者選擇收取電子報的類型，而具有判斷訂閱者可能需要何種類型「電子報」之功能，並提供訂閱者所選擇的「電子報」類型，及具有線上市調、問卷行銷及網路許可行銷等項目之事實，固為兩造所不爭

。且專利一、系爭論文均無法證明系爭專利第六項、第十項技術特徵不具新穎性，專利一組合專利二亦無法證明系爭專利第六項、第十項技術特徵不具進步性。惟系爭專利第六項技術特徵乃為手段功能用語請求項，經檢視系爭專利說明書與圖式，並未能找到該等手段功能用語對應之「結構及材料」，且非該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明之內容，不參酌系爭論文之先前技術文獻即能瞭解對應的「結構及材料」，系爭專利顯有說明書或圖式不載明實施必要事項，使實施為不可能或困難之情形，有違系爭專利核准時之專利法第七十一條第三款之規定。又系爭論文圖3至圖5既揭示由使用者指向之「廣告回饋」、「基本資料」、「廣告偏好」，並於論文第四三頁揭露廣告回饋至少可以包含「提供特別的資訊」與「參加抽獎」等技術內容，足以讓該所屬技術領域中具有通常知識者，可輕易思及由使用者對廣告模式之廣告回饋進行設定之技術內容，與藉由通知該廣告主來讓廣告主得知使用者所留下之進一步資料，以進行一對一之行銷溝通技術，足見系爭論文得證明系爭專利第六項及第十項技術特徵不具進步性，系爭專利應予撤銷，依智慧財產案件審理法第十六條第二項規定，上訴人自不得以系爭專利權對被上訴人請求如上述聲明之不作為及給付等詞，為其判斷之基礎。

按依智慧財產案件審理法第十六條第一項規定，於智慧財產權爭訟事件，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院雖應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法等法律有關停止訴訟程序之規定，然智慧財產權之審定或撤銷，與該財產權專責機關依職權審查所為之實體判斷相關，該等事件動輒涉及跨領域之科技專業知識，智慧財產法院並依智慧財產法院組織法第十五條第四項及智慧財產案件審理法第四條之規定，配置有技術審查官，使其受法官之指揮監督，依法協助法官從事案件之技術判斷，蒐集、分析相關技術資料及對於技術問題提供意見（性質上屬於受諮詢意見人員）。是以，智慧財產法院審理是類訟爭事件就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，倘認與專責機關之判斷歧異，自應依智慧財產案件審理法第八條及第十七條第一項規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，或裁定命智慧財產專責機關參加訴訟及表示意見，經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證本於職權而為判決，此觀同法第八條立法說明揭櫫：「……如未於裁判前對當事人為適當揭露，使當事人有表示意見之機會，將對當事人造成突襲……」、「為避免突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益……」

、第十七條立法說明：「……智慧財產訴訟之結果，與智慧財產專責機關之職權有關，自宜使其得適時就智慧財產之訴訟表示專業意見……」，以及智慧財產案件審理細則第十六條理由說明揭示「……法官如欲將技術審查官意見採為裁判之基礎，應依本法第八條第一項規定，予當事人有辯論之機會……」等意旨自明。原審就此未遑注及，遽認系爭專利第六項及第十項技術特徵不具進步性，所踐行之訴訟程序，已難謂合。其次，按複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示，於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，專利法施行細則第十八條第八項定有明文。又專利審查基準為專利專責機關智慧財產局規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則，雖基於行政自我拘束原則，僅拘束專利審查機關，惟於未牴觸法律，亦未對人民自由權利增加法律所無之限制時，仍得作為法官審判之參考。依系爭專利核准時（九十一年）有效之專利審查基準（下稱原專利審查基準）第八章第二節「關於電腦軟體之相關發明」，將電腦軟體相關之發明區分為物之發明、方法之發明及記錄媒體形式之發明，其中有關物之發明，分為二類型：（一）非限定於特定硬體與軟體結合之發明（下稱第一類物之發明）；（二）限定於特定硬體或硬體與特定軟體結合之具體結構之發明（下稱第二類物之發明）。第一類物之發明，係指不特定硬體與不特定軟體結合之具體結構之發明，亦即其硬體並非為該發明所欲解決之課題而特別設計者，且該軟體也非為該發明所設計或使用之硬體而特別設計者，因屬於不特定之硬體，因此審查時須針對其中執行軟體所欲解決課題之方法或手段加以審查，以決定該物之發明其申請專利範圍是否屬發明之類型。第二類物之發明，必須係以特定硬體或硬體與特定軟體之具體結構來認定該物，為使熟習該項技術者瞭解其內容，申請人可藉由以熟習該項技術者所能理解的方式，來界定程式所執行之電腦、或其硬體、或軟體元件的具體結構，為明確界定一特定電腦（或物）之記憶體，申請專利範圍必須要明確指出一般或特定之記憶體以及一特定軟體，並提出儲存在該記憶體中軟體功能之說明。另方法發明中所謂之方法者，係指使電腦產生具體且非抽象之結果，所施予之一個或多個動作、程序、操作或步驟而言，審查重點應就所請求方法之發明其內容整體觀之，以察知其所主張之發明為何。至記錄媒體形式之發明則是將描述資訊之符號，利用記錄技術轉變成記錄媒體中之物理性或化學性狀態變化，藉由此種轉變，資訊借助記錄媒體之形態，實現物理性或化學性之實體化，而能夠具有一定之空間形式。由是觀之，依

上開原專利審查基準所示，各不同之發明類型，其審查之內涵亦不相同。查系爭專利發明之類型，據證人江國慶即系爭專利撰寫人證稱：「專利範圍第六項本身是描寫一個儲存媒體，不是方法的發明，算是物的發明」、「只要有具備搜尋軟體或是比對軟體的話」（一審卷(四)一四九頁至一五〇頁），上訴人則主張非儲存媒體，而為軟體之發明（一審卷(三)，一八〇頁以下），被上訴人卻辯稱儲存媒體僅係「物品」或「電腦可讀取記錄媒體」云云（一審卷(三)，二三八頁）。兩造既對於發明之類型有爭執，且不同類型所採之審查內涵亦不同。乃原審就上訴人系爭專利之發明類型，究係上開物之發明、方法之發明或記錄媒體形式之發明？竟未予釐清，並向主管機關之智慧財產局查詢其審核系爭專利究係採取何項標準？進而詳予調查審認，即以系爭專利第六項技術特徵為手段用語項，具有應予撤銷專利情事，而為不利上訴人之判斷，殊有可議。又原專利審查基準及現行專利審查基準（下稱現專利審查基準）第2-9-10頁均記載「請求項中以手段功能用語或步驟功能用語記載者，發明說明中應明確且充分揭露達成該功能之結構、材料或動作」，以認定發明說明之記載是否充分揭露且可據以實施；現專利審查基準第2-9-21頁亦記載「對於請求項中所載之功能，發明說明中明確記載對應的結構、材料或動作，……」，前述專利法施行細則第十八條第八項復為相同規定，上訴人依上開規定及專利審查基準，主張手段功能用語請求項之發明說明，僅就結構、材料或動作三者擇一充分揭露即可，似非全然無據。果爾，則能否徒以系爭專利第六項技術特徵之手段功能用語請求項，未能於說明書與圖式找到該等手投功能用語對應之「結構及材料」，逕認有違系爭專利核准時之專利法第七十一條第三款規定，亦滋疑問。原審未遑深究，並說明其所憑以認定之依據，不免速斷。再者，專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度，對於先前技術並無貢獻之發明，不具進步性，無授予專利之必要，觀之系爭專利核准時專利法第二十條第二項及現行專利法第二十二條第四項規定甚明。依上開條項規定意旨，申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識所能輕易完成者，自不具進步性，否則，即具有進步性。因此，判斷申請專利之發明有無進步性，應就先前技術所揭露者於欲解決之問題、功能、特性是否提供教示、建議或動機，使該技術領域通常知識者足以輕易思及所申請之專利。查系爭論文與系爭專利第六項技術特徵之差異端在系爭論文未明確揭露是否可由「訂閱者自動設定所欲之廣告模式」，且系爭論文未明確揭露廣告主係如何得知使用者所留下之進一步資料，與系

爭專利第十項「當媒合條件符合時，通知該廣告主」技術特徵不同，並為原審所確定之事實。乃原審未進一步說明系爭論文所欲解決之問題、功能、特性，泛以系爭論文揭示之技術特徵及依其第四十三頁之記載，揭露廣告回饋至少可以包含「提供特別的資訊」與「參加抽獎」等技術內容，已足以讓該所屬技術領域中具有通常知識者，可輕易思及由使用者對廣告模式之廣告回饋進行設定之技術內容，與由通知該廣告主來讓廣告主得知使用者所留下進一步的資料，以進行一對一之行銷溝通技術，尤嫌疏略。上訴論旨，指摘原判決為不當，聲明廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中 華 民 國 一〇〇 年 三 月 三十一 日  
最高法院民事第七庭

審判長法官 顏 南 全  
法官 林 大 洋  
法官 沈 方 維  
法官 鄭 傑 夫  
法官 高 孟 焄

本件正本證明與原本無異

書 記 官  
中 華 民 國 一〇〇 年 四 月 十四 日

S