

990202 有關第 88115933 號「攜帶式掃描器」發明專利舉發事件（97 年度行專訴字第 45 號）（判決日：98.05.21.）

爭議標的： 進步性專利要件

系爭專利： 「攜帶式掃描器」發明專利

相關法條： 專利法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項、智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定

判決要旨： 引證 1、3 之組合或引證 1、2、3 之組合或引證 1、2、4 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性；引證 1、2 及 4 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 12 項不具進步性；引證 2 及 5 之組合或引證 2 及 6 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 22 項不具進步性；引證 1、2 及 3 之組合或引證 1、2 及 4 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 29 項不具進步性，而有違專利法第 20 條第 2 項規定，惟引證 3、4、5、6 及其與引證 1、2 之組合均係原告於本件訴訟中始提出之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，且就本件舉發事件，倘系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 12 項、第 22 項、第 29 項不具進步性，尚應逐項審查其餘附屬項是否分別符合專利要件。為兼顧參加人對舉發證據原可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，及各附屬項尚待審查，本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查裁量。

【判決摘錄】

一、兩造主張

（一）原告主張

1. 系爭專利申請專利範圍第 1 項為引證 1、引證 2、引證 3、引證 4 之組合所能輕易完成，本項之「影像感應模組」及「動作機制」業為引證 1、引證 2 所揭露，茲有爭議者為「由一界面模組連接影像感應模組及動作機制至計算裝置，並由該計算裝置接收電源及系統控制信號」、「影像感應模組及動作機制由該界面模組接收電源及照明控制信號」之技術，然該等技術乃為引證 3、引證 4 等先前技術所教示。
 - （1）本項所載內容並未限制該界面模組必須設於掃描器之外部或內部，在無法確定界面模組係設於掃描器外部之情況下，本項並不具備參加人所稱之「非由掃描器本身提供照明控制信號」等技術特徵，同時也無法達成「減少掃描器內部元件，以便攜帶」等功效。
 - （2）退萬步言，即便參加人主張本項之界面模組係設於掃描器外部，其技術仍為引證 3、引證 4 所教示。

- (3) 若參加人主張本項之界面模組設於掃描器內部，則本項掃描器與習知掃描器之差別僅在於前者可自計算裝置接收操作用電源而已，然此一技術亦為引證 3 及引證 4 所教示。
- (4) 綜上可知，引證 3 所示有關「以控制基體作為掃描器及電腦間界面模組，接收電腦內部之匯流排信號（即所謂「系統控制信號」）及電源」之技術，已清楚教示了本項中有關「由界面模組連接影像感應模組及動作機制至計算裝置，並由該計算裝置接收電源及系統控制信號」之技術；來自計算裝置之系統控制信號傳送至控制基體後，控制基體中的控制電路亦會在進行轉譯後，將所產生之照明控制信號…等傳送至掃描器之各內部構件，如「影像感應模組」及「動作機制」等，故本項中有關「影像感應模組及動作機制由界面模組接收電源及照明控制信號」之技術亦為引證 3 所教示；此外，引證 4 亦已揭示經由界面裝置傳送來自計算裝置之電源及系統控制信號予掃描器等之技術。因此，引證 1、引證 2、引證 3、引證 4 之結合確實足以輕易完成該第 1 項之所有技術功效，本項並不具進步性。
2. 系爭專利申請專利範圍第 2 項為引證 1、引證 2、引證 3、引證 4 之組合所能輕易完成。本項中依附於第 1 項之掃描器技術，及有關「掃描器內部之影像感應器陣列由來自界面模組之電源及控制感應器控制信號所供電」之技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 4 後即可輕易完成。
 3. 系爭專利申請專利範圍第 3 項為引證 1 至引證 4 之組合所能輕易完成。引證 1 已揭露系爭專利中含三有色光之照明源及影像感應器陣列（此業為被告所自承，引證 1 之圖式第 14 圖之電路亦標示有「COLOR SEQUENCED LED ARRAY」，即「依據色彩排序之發光二極體照明陣列」，而引證 3 亦已教示由控制基體將照明控制信號傳送至掃描器中影像感應陣列之技術，可知本項中依附於第 2 項之掃描器技術，及有關「當三有色光被照明控制信號所獨立及依序導通時，影像感應器陣列產生相關三強度信號」之技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 4 後即可輕易完成。
 4. 系爭專利申請專利範圍第 4 至 6 項均為引證 1 至引證 4 之組合所能輕易完成。此三項中依附於第 3 項至第 5 項掃描器之技術，及有關「三強度信號被擷取入界面模組，以產生其三個相關數位信號」、「界面模組包含一由來自計算裝置之電源所供電之類比至數位轉換電路，該類比至數位電路分別數位化三個強度信號，以產生三個相關數位信號」、「數位信號係被上載至計算裝置，作為進一步處理」之技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 4 後即可輕易完成。
 5. 系爭專利申請專利範圍第 7 至 8 項均為引證 1 至引證 4 之組合所能輕易完成。此兩項中依附於第 1 項及第 7 項掃描器之技術，及有關「界面模組包含一控制電路，其接收來自計算裝置之系統控制信號後，可產生控制照明源、影像感應器陣列及馬達之控制信號」及「該控制電路係被來自計算裝

置之電源所激能」之技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 4 後即可輕易完成。

6. 系爭專利第 9 至 10 項為引證 1 至引證 5 之組合所能輕易完成，第 11 項為引證 1 至引證 5 之組合及系爭專利所承認之文件偵測先前技術所能輕易完成。此三項中依附於第 1 項及第 9 項掃描器之技術，及有關「掃描透明文件之第二照明源」、「開關電路可檢測文件」等技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 5、及系爭專利所承認之文件偵測先前技術後，即可輕易完成。
7. 系爭專利第 12 項為引證 1 至引證 4 及引證 8 之組合所能輕易完成，查本項之小型外殼乃為習知技術，而彩色影像感應模組技術已為引證 1 所教示，動作機制已為引證 2 所教示，參加人及被告均已自認。
 - (1) 引證 8 之申請專利範圍第 1 項已教示，其掌上型掃描器之光源裝置會發射光線至掃描物上，且光線經過反射裝置之反射再透過鏡片組聚焦後打在電荷耦合器感光元件上產生電子訊號（此為類比訊號），再由介面卡上的線路轉換類比訊號為數位訊號而進入電腦。
 - (2) 引證 3 與引證 4 之組合已教示該項「由介面卡接收來自計算裝置之電源及系統控制信號，計算裝置操作一控制處理，使得該計算裝置產生系統控制信號」等技術。
 - (3) 引證 3、引證 4、引證 8 之組合亦已揭示「一多線纜連接介面卡至彩色影像模組，使影像信號被數位化於介面卡」之技術。
 - (4) 綜上所述，由於引證 3 已揭示了本項中有關經由界面傳送系統控制信號及電源之技術，經結合引證 4 所揭示將界面製作成 PCMCIA 界面卡的技術及引證 8 所揭示在界面卡上設置類比至數位電路的技術，又小型外殼、彩色影像感應模組、動作機制等技術已為引證 1 及引證 2 所教示，故可得知引證 1 至引證 4 及引證 8 之組合，確實可以輕易完成系爭專利第 12 項之全部技術功效，本項並不具有進步性。
8. 系爭專利第 13 至 14 項均為引證 1 至引證 4、引證 7、引證 8 之組合所能輕易完成。此二項中依附於第 12 項至第 13 項掃描器之技術，及有關在計算裝置中執行控制處理（包含一校正程序）、及透過介面卡執行前揭程序之技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 4、引證 7、引證 8 後即可輕易完成。
9. 系爭專利第 15 項為引證 1 至引證 4、引證 7、引證 8 之組合所能輕易完成，引證 4 揭示了一種掃描器之 PCMCIA 界面資料轉換裝置，其可製成名片大小（參原證 6 第 7 頁末數第 7 行），亦即「界面卡」之形式。因而本項中依附於第 14 項掃描器之技術，及有關 PC 卡之技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 4、引證 7、引證 8 後即可輕易完成。
10. 系爭專利第 16 項為引證 1 至引證 4、引證 7、引證 8 之組合所能輕易完成，本項技術中之三有色光、及三有色光由來自電腦之照明控制信號獨立及依

序地導通之技術，參酌引證 1 及引證 3 即可輕易完成。此外，依據熟習本項技術者之一般知識，對掃描器之照明控制，本就可以分由三個控制信號，分別導通三有色光（紅、藍、綠）；而傳送該等照明控制信號之媒介—界面卡，亦為引證 4 所教示之先前技術。因此，本項中依附於第 15 項掃描器之技術，及有關「第一照明源，其更包含三有色光，該三有色光係被獨立及依序地為來自該界面卡之三個控制信號所導通」之技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 4、引證 7、引證 8 後即可輕易完成。

11. 系爭專利第 17 項為引證 1 至引證 5 及引證 7、引證 8 之組合所能輕易完成，引證 5 可達到掃描不透明/透明文件等兩種掃描功能，引證 5 圖 3 亦揭示第二照明源，並設計一切換開關，用以選擇使用反射式掃描或穿透式掃描。因而，本項中依附於第 16 項掃描器之技術，及有關「第二照明源」及「切換開關電路」之技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 5、引證 7、引證 8 後即可輕易完成。
12. 系爭專利第 18 項為引證 1 至引證 5、引證 7 至引證 9 之組合及系爭專利所承認之文件偵測先前技術所能輕易完成。引證 9 已揭示一掃描器設有偵測器，可偵測放置於掃描位置之原件（即文件），並可通知電路進行掃描之技術，顯見引證 9 已教示與本項功效完全相同之文件偵測技術，而此一偵測技術亦可設計於引證 5 之開關電路內。因而，本項中依附於第 17 項掃描器之技術，及有關「在開關電路中設置文件偵測裝置」之技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 4 及引證 7 至引證 9 後，即可輕易完成。
13. 系爭專利第 19 項為引證 1 至引證 4 及引證 8 之組合所能輕易完成。本項中依附於第 12 項掃描器之技術，及有關「界面卡包含控制電路，而產生照明控制信號、感應器控制信號、馬達控制信號，以控制動作機制、第一照明源、影像感應陣列同步操作」之技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 4、引證 7、引證 8 後即可輕易完成。
14. 系爭專利第 20 至 21 項均為引證 1 至引證 5、引證 6、引證 8 之組合所能輕易完成。本項中依附於第 19 項及第 20 項掃描器之技術，及有關「基座包含一第二照明源」、「該基座可安裝地該小型外殼，使掃描物件為透明時該第二照明源可提供後照明」、及「第二照明源為照明控制信號所控制」等技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 6 後即可輕易完成。
15. 系爭專利第 22 項為引證 1、引證 2、引證 5、引證 6 之組合所能輕易完成。
 - (1) 本項中尚未被引證所揭示者，僅為「基座外殼包圍住第二照明源，該基座外殼可拆卸地安裝至主外殼」之技術，其餘技術則已為引證 1、引證 2 所揭露。
 - (2) 引證 5 圖 3 所示之「穿透式光源設置於一上蓋內」，即已教示本項之「基座外殼包圍住一第二照明源」；而其上蓋安裝於主機殼的狀態，亦已教示本項「該基座外殼可拆卸地安裝至主外殼」之技術。是以本項中關於「基

座外殼包圍住第二照明源，該基座外殼可拆卸地安裝至主外殼」等技術特徵已為引證 5 所能輕易完成。

- (3) 引證 6 已教示了「燈管 92 受燈罩 91 所包圍；且第二光源裝置 9 可拆卸式地安裝至光學掃描器本體 5」之技術，此即等同於系爭專利第 22 項中「基座外殼包圍住一第二照明源；該基座外殼可拆卸式地安裝至該主外殼」之技術，詳可參見本書狀前文對第 20 項及第 21 項之先前技術說明。因此，本項技術之發明整體，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 6 後即可輕易完成。
16. 系爭專利第 23 至 24 項均為引證 1、引證 2、引證 5、引證 6 之組合所能輕易完成，引證 5 及引證 6 之掃描器均可達到掃描不透明/透明文件等兩種掃描功能，引證 5 之圖 3 及引證 6 之第 5 圖，也分別揭示了安裝於主外殼上之基座及其中所包含之第二照明源。此外，引證 5 及引證 6 亦已明白揭示兩個照明源係分別用於掃描不透明/透明物件之技術。因此，本項中依附於第 22 項及第 23 項掃描器之技術，及有關「第一/第二照明源分別在掃描物件為不透明/透明時，提供照明給掃描物件」之技術，熟習本技術者在參酌引證 1、引證 2、引證 5、引證 6 後即可輕易完成。
17. 系爭專利第 25 至 27 項均為引證 1、引證 2、引證 3、引證 4、引證 5、引證 6 之組合所能輕易完成。此三項中依附於第 22 項、第 25 項、第 26 項掃描器之技術，及有關「實施於一 PC 卡中之界面引擎（以多線電纜與影像感應模組及動作機制連接）」、「該界面引擎提供電源及控制信號予影像感應模組及動作機制」、「該界面引擎包含一控制電路，反應於來自計算裝置之系統控制信號，以產生控制信號」等技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 6 後即可輕易完成。
18. 系爭專利第 28 項為引證 1 至引證 7 之組合所能輕易完成。本項中依附於第 27 項掃描器之技術，及有關在計算裝置中執行控制處理（包含一校正程序）、產生最佳時序參數予第一/第二照明等技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 7 後即可輕易完成。
19. 系爭專利第 29 項為引證 1 至引證 4 之組合所能輕易完成。由於引證 1 至引證 4 已教示了本項之影像感應模組、移動機構、由計算裝置提供電源、以及可攜外殼包含一影像感應模組…等技術，因此，組合引證 1 至引證 4 確可輕易達成本項之整體技術，本項並不具有進步性。
20. 系爭專利第 30 至 31 項均為引證 1 至引證 4 之組合所能輕易完成。此二項中依附於第 29 項及第 30 項掃描器之技術及有關「影像感應器及移動機構分別接收來自計算裝置之照明及移動控制信號並據以運作」、「計算裝置中執行一應用程式以產生該等訊號」等技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 4 後即可輕易完成。
21. 系爭專利第 32 項為引證 1 至引證 4 之組合所能輕易完成。本項中依附於第 29 項及第 30 項掃描器之技術，及有關「影像感測器陣列在三有色光獨立及

依序為該照明控制信號所導通之時，分別產生三強度信號」之技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 4 後即可輕易完成。

22. 系爭專利第 33 項為引證 1 至引證 4 之組合所能輕易完成。本項中依附於第 32 項掃描器之技術，及有關「三強度訊號被送至該計算裝置，其對應數位資訊在計算裝置中被送入應用程式」之技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 4 後即可輕易完成。
23. 系爭專利第 34 項為引證 1 至引證 4、引證 9 之組合所能輕易完成，依據引證 9 所教示之紙張偵測器，即可輕易完成與本項功效完全相同之文件偵測裝置。因此，本項中依附於第 29 項掃描器之技術，及有關「偵測掃描文件是否被接收在外殼中之裝置」之技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 4、引證 9 後即可輕易完成。
24. 系爭專利第 35 項為引證 1 至引證 4 之組合所能輕易完成。本項中依附於第 29 項掃描器之技術，及有關「掃描器外殼以輕質材料製成」之技術，熟習本技術者在參酌引證 1 至引證 4 後即可輕易完成。

(二) 智慧局主張

1. 系爭專利申請專利範圍第 1 項之影像感應模組及動作機制雖已揭示於附件 2 之圖 12 及附件 3 之圖 2，然系爭專利申請專利範圍第 1 項之界面模組，連接該影像感應模組及動作機制至一計算裝置，並由該計算裝置接收一電源及系統控制信號；該影像感應模組及該動作機制由該界面模組接收操作用電源及照明控制信號等結構特徵並未揭示於附件 2 至 3 中。又附件 2、3 並無揭示系爭專利申請專利範圍第 22 項之基座外殼包圍住一第二照明源，該基座外殼可拆卸式地安裝至該主外殼之構造。附件 2、3 亦無揭示系爭專利申請專利範圍第 29 項之在該攜帶式掃描器與一計算裝置相附時，該影像感測模組及該移動機構之電力係直接由該計算裝置供給，而不用額外插接至其他電源之構造。另附件 3 並無揭示系爭專利申請專利範圍第 12 項之整體構造，而舉發附件 4 不得作為主張系爭專利不具進步性之依據，故附件 3、4 之組合亦無法證明系爭專利申請專利範圍第 12 項不具進步性。至起訴狀主張附件 2、3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 12 項不具進步性乙節，查附件 2、3 並無揭示系爭專利申請專利範圍第 12 項之該界面卡自一計算裝置，接收一電源及系統控制信號之構造，故附件 2、3 組合亦無法證明系爭專利申請專利範圍第 12 項不具進步性。
2. 原告於行政訴訟階段援引證 3（即中華民國發明專利證書第 137699 號），主張其已揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項中之此等界面模組特徵。然查引證 3 僅揭示：掃描器控制基體〈4〉包括「一信號連接器〈43〉及一電源連接器〈44〉，以供連接線連接於電腦內部之匯流排信號及電源」〈參見其申請專利範圍第 1 項及第 5 圖〉，其完全未揭示與系爭專利的界面模組有關之「該影像感應模組及該動作機制由該界面模組接收操作用電源及照明控制信號」結構特徵。蓋根據系爭專利之一個實施例，系爭專利之界面模組之結

構〈可進一步包括一控制電路〈514〉〉，可使「該影像感應模組及該動作機制」得以「由該界面模組接收操作用電源及照明控制信號」〈而非由掃描器本身提供之〉，使得系爭專利之掃描器本體得以大幅減少其操作所需之元件，而達成掃描器完全可攜帶之發明目的。引證3僅揭示：電腦產生匯流排信號及電源，再經由掃描器控制基體〈4〉將之傳送至掃描器，亦即引證3之掃描器控制基體〈4〉僅接收電腦產生匯流排信號〈ISA Bus 或 AT Bus〉，即掃描器控制基體〈4〉僅形成一般的資料路徑〈data path〉，其未說明如何提供掃描器硬體本身所需之各種控制信號。綜上，系爭專利申請專利範圍第1項之發明確與引證3有所差異而具有新穎性，且此差異使得系爭專利掃描器更具有攜帶便利性及使用通用性，較之引證3本身或引證1、2及3之結合，具有無法預期之功效，而非能輕易完成，因而具有進步性。

3. 引證4〈即中華民國發明專利證書第116194號〉係關於一種適於筆式或掌上型電腦的掃描器影像資料轉換裝置，其目的並非在於改善掃描器之可攜帶性，其雖揭示：電腦透過PCMCIA界面〈9〉經由位址解碼器〈6〉指示電源控制裝置〈8〉，以控制掃描器〈10〉的電源，或僅控制掃描器〈10〉之掃描或停止動作〈參其說明書第6至7頁及第一圖〉，然其仍未揭示與系爭專利的界面模組有關之「該影像感應模組及該動作機制由該界面模組接收操作用電源及照明控制信號」特徵。系爭專利申請專利範圍第1項之發明確與引證4有所差異而具有新穎性，且此差異使得系爭專利掃描器更具有攜帶便利性及使用通用性，較之引證4本身或引證1至4之結合，具有無法預期之功效，而非能輕易完成，因而具有進步性。
4. 原告於行政訴訟階段援引引證3及引證4，主張其已揭示系爭專利申請專利範圍第12項中之界面卡及多纜線結構特徵。引證3之掃描器控制基體〈4〉僅接收電腦產生匯流排信號〈ISA Bus 或 AT Bus〉，即掃描器控制基體〈4〉僅形成一般的資料路徑〈data path〉，其未說明如何自電腦接收掃描器硬體本身所需之各種系統控制信號；引證3關於掃描器硬體本身所需之各種系統控制信號的提供（若有的話），必然是在掃描器端（有某種高階控制器）執行，因而該等各種系統控制信號不會由電腦端提供，而與系爭專利之習知掃描器無異。綜上所述，系爭發明專利申請專利範圍第12項之發明確與引證3有所差異而具有新穎性，且此差異使得系爭專利掃描器更具有攜帶便利性及使用通用性，較之引證3本身或引證1至3之結合，具有無法預期之功效，而非能輕易完成，因而具有進步性。
5. 引證4之掃描器影像資料轉換裝置之發明目的僅僅在於掃描器影像資料轉換（data conversion）而不涉及自掃描器外部提供掃描器硬體本身所需之各種控制信號，已如前述，則其中的掃描器控制裝置，其功能僅限於供電腦控制掃描器的掃描開始（掃描）與掃描結束（停止）而已。引證4關於掃描器硬體本身之各種控制信號的提供（若有的話），必然是在掃描器端（有某種高階控制器）執行，而與系爭專利之習知掃描器無異。綜上所述，系爭專

利申請專利範圍第 12 項之發明確與引證 4 有所差異而具有新穎性，且此差異使得系爭專利掃描器更具有攜帶便利性及使用通用性，較之引證 4 本身或引證 1 至 4 之結合，具有無法預期之功效，而非能輕易完成，因而具有進步性。

6. 原告於行政訴訟階段，援引引證 5〈即中華民國發明專利證書第 137649 號〉及引證 6〈即中華民國發明專利證書第 100568 號〉，宣稱其已揭示系爭專利申請專利範圍第 22 項中之特徵。惟查，引證 5 僅揭示習知之桌上型掃描器，其固然有一上蓋〈1〉包圍住一第二照明源〈13〉，惟上蓋〈1〉與壓板〈16〉皆係以樞接方式裝設〈pivotally mounted〉於機殼〈2〉之一側，且可提供選擇反射式掃描或穿透式掃描之用的切換開關〈26〉係設於機殼〈2〉處〈參引證 5 說明書第 5 及 6 頁〉，因而可知引證 5 之上蓋〈1〉與機殼〈2〉間必有線路連接，不容任意拆卸分離且無此必要，足見上蓋〈1〉並非「可拆卸式地〈demountably〉安裝至該機殼〈2〉」。綜上所述，系爭發明專利申請專利範圍第 22 項之發明確與引證 5 有所差異而具有新穎性，且此差異使得系爭專利掃描器更具有攜帶便利性及使用通用性，較之引證 5 本身或引證 1、2 及 5 之結合，具有無法預期之功效，而非能輕易完成，因而具有進步性。
7. 查引證 6 僅揭示習知之桌上型掃描器，其雖有一構件〈上方機殼〉包圍住一附加第二光源〈14〉，但並非「可拆卸式地安裝至該主外殼」，當然亦與攜帶式掃描器無涉。系爭專利之基座外殼〈404〉，可拆卸式地安裝至該主外殼〈402〉，係指基座外殼〈404〉，被安裝至該主外殼〈402〉時自動地導通，而能即刻發揮功能，以切換照明源 438 至照明源 432〈參系爭專利說明書第 14 頁〉。對之，既然引證 6 揭示習知之桌上型掃描器，該掃描器的上方機殼應不能隨意與掃描器之主機殼分離，蓋引證 6 之上方機殼與主機殼間必有線路連接，不容任意拆卸分離且無此必要。即使該上方機殼可以工具拆卸而與掃描器之主機殼分離，則分離後之上方機殼亦不能因與掃描器之主機殼連接而立即使上方機殼內設置之第二光源發揮功能，足見引證 6 之上方機殼並非可稱為「可拆卸式地〈demountably〉安裝至該主機殼」。綜上所述，系爭專利之申請專利範圍第 22 項之發明確與引證 6 有所差異而具有新穎性，且此差異使得系爭專利掃描器更具有攜帶便利性及使用通用性，較之引證 6 本身或引證 1、2 及 6 之結合，具有無法預期之功效，而非能輕易完成，因而具有進步性。
8. 原告於舉發階段援引證 1、引證 2，而宣稱系爭專利之動作機制及影像感應模組已被該二引證案揭示云云。惟該二引證案並未揭示系爭專利之申請專利範圍第 29 項中有關「一可攜外殼，而影像感應模組位於該外殼之內」之結構特徵。原告於行政訴訟階段，欲援引證 3 主張其已揭示系爭專利申請專利範圍第 29 項中之此等特徵。惟查引證 3 僅揭示「一信號連接器一電源連接器，以供連接線連接於電腦內部之匯流排信號及電源」；引證 4 揭示：電腦

透過 PCMCIA 界面〈9〉經由位址解碼器〈6〉指示電源控制裝置〈8〉，以控制掃描器〈10〉的電源，或僅控制掃描器〈10〉之掃描或停止動作〈參其說明書第 6 至 7 頁及第一圖〉，完全與「一可攜外殼，而影像感應模組位於該外殼之內」之特徵無關，當然亦與攜帶式掃描器無涉。綜上所述，系爭專利之申請專利範圍第 29 項之發明確與引證 3 及 4 有所差異而具有新穎性，且此差異使得系爭專利掃描器更具有攜帶便利性及使用通用性，較之引證 3 及 4 本身或引證 1、2 與 3 或 4 之結合，具有無法預期之功效，而非能輕易完成，因而具有進步性。

9. 引證 8 乃一種人因設計掌上型掃描器，其所揭示之由掃描器本身內建的電路或是界面卡上的線路轉換類比訊號為數位訊號而進入電腦，係指將類比至數位轉換電路置於掃描器端，或是置於電腦內部之界面卡上；換言之，引證 8 之掃描器界面卡仍非為可攜式掃描器而設計，其並未揭示系爭專利申請專利範圍第 12 項之該界面卡自一計算裝置，接收一電源及系統控制信號，因此引證 1、2、3、4、8 之組合仍無法證明系爭專利申請專利範圍第 12 項不具進步性。另原告所主張引證 7 及 9 之部分，由於系爭專利申請專利範圍第 12、22、29 等獨立項已具進步性，其所依附之第 13 至第 21、第 23 至第 28 及第 30 至 35 等附屬項為第 12、29 等獨立項之進一步限縮，故系爭專利申請專利範圍第 13 至第 21、第 23 至第 28 及第 30 至 35 等附屬項亦具進步性。

二、本案爭點

依附表所示之引證組合，96 年 8 月 7 日更正後之系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 12 項、第 22 項、第 29 項是否為系爭專利核准時專利法第 20 條第 2 項規定之所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成？

三、判決理由

- (一) 依智慧財產案件審理法第 33 條 規定，關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。本件原告於舉發階段係以引證 1、2 或其組合主張系爭專利違反核准時專利法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，嗣於本院訴訟審理中就系爭專利是否具進步性之同一撤銷理由，提出引證 3 至引證 9 之新證據，依上揭智慧財產案件審理法第 33 條規定，本院應併予審究。
- (二) 系爭專利申請專利範圍第 1 項：
 1. 查引證 1 之圖 12 雖揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之影像感應模組，引證 2 之圖 2 則揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之動作機制，惟引證 1 及引證 2 均未揭露專利申請專利範圍第 1 項之可攜式掃描器之全部技術特徵，故分別以引證 1 或 2 無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。其次，引證 1 及引證 2 均未揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之「界面模組，

連接該該影像感應模組 306 及動作機制 304 至一計算裝置 314，並由該計算裝置接收一電源及系統控制信號；該影像感應模組及該動作機制由該界面模組接收操作用電源及照明控制信號。」，原告於舉發理由及起訴狀中均稱「接收來自計算裝置所提供之電源之技術，乃屬習知技術。舉例言，常見之電腦週邊裝置，諸如滑鼠的指示燈、遊戲操作桿、移動式硬碟…等，即是藉由接收個人電腦 USB 界面所提供之電力始得以操作。」，惟未針對此技術特徵提出相關證據，而該技術特徵則係發明之主要技術特徵之一，則引證 1 及引證 2 既均未揭示該技術特徵，即便以引證 1 結合引證 2 亦無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

2. 次查，系爭專利申請專利範圍第 1 項之攜帶式掃描器，其中「界面模組 312，連接該該影像感應模組 306 及動作機制 304 至一計算裝置 314，並由該計算裝置接收一電源及系統控制信號；該影像感應模組及該動作機制由該界面模組接收操作用電源及照明控制信號。」之技術特徵，由文字記載，其僅描述該掃描器包含有一界面模組，惟該項並未對「界面模組」之設置位置作任何之說明、界定或限制，即未限制該界面模組係在掃描器之內部或外部，因此，解釋申請專利範圍時，即不得將參加人所稱將界面模組僅限定於在掃描器外部，且將參加人所強調之「非由掃描器本身提供照明控制信號予影像感應模組與動作機制」等技術納入比對，且參加人亦自承系爭專利之界面模組結構上要設於掃描器本體內部或外部並非系爭專利之關鍵（見本院卷(二)第 95 頁），故系爭專利申請專利範圍第 1 項之界面模組之位置並無限制設置在掃描器之內部或外部。系爭專利申請專利範圍第 1 項僅記載一界面模組，由計算裝置接收一電源及系統控制信號；該影像感應模組及動作機制由該界面模組接收操作電源及照明控制信號，其並未記載該掃描器所需之處理運算係完全依賴於外部之計算裝置或是界面模組中之另設的微控制器、記憶體等其他電子元件。因此，解釋申請專利範圍時，亦不得將參加人所稱將界面模組中之上述限制條件讀入申請專利範圍中，以限縮申請專利範圍之文義範圍，是以參加人所述即非可採。
3. 引證 1 已揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之具有三色光之照明源之影像感應模組，引證 2 或引證 3 則揭示系爭專利之動作機制，引證 3 或引證 4 已揭示系爭專利之「界面模組，連接至該影像感應模組及動作機制至計算機裝置，藉由向計算裝置接收一電源及系統控制信號以連接供掃描器操作用電源及控制信號」之技術特徵。參加人雖主張系爭專利為一可攜帶式掃描器與引證 2 為餵紙式影像掃描器，引證 3 為掛附式之影像掃描器不同，惟查引證 1 至引證 4 其均為掃描器之相同領域，引證 4 更具體揭示該界面卡可用於可攜式掃描器，證據 1 至 4 之組合對於從事掃描器之製造設計領域中具通常知識者而言，應被視為是明顯的。再者，系爭專利之主要技術特徵係透過一界面模組而接收計算裝置之電力及系統控制信號，其直接由計算裝置取得電力及匯流排信號之技術特徵亦於引證 3 或 4 已揭示，其亦可達成系爭專利不需透過

一分離電源來供應掃描器之電力之功能，參加人雖稱系爭專利為可攜式，而引證案並非可攜式，惟系爭專利僅係在引證案所揭示之結構組合下，將掃描器之尺寸縮小化，以具有可攜帶方便之功效，其並未產生無法預期之效果，整體觀之，系爭專利申請專利範圍第 1 項係引證 1、2、3 或引證 1、3 或引證 1、2、4 之簡易結合，為從事掃描器設計製造業者所能輕易完成，故不具進步性。

(三) 系爭專利申請專利範圍第 12 項：

1. 查引證 1 之圖 12 及說明書第 3 欄第 63 行至 64 行及第 7 欄第 66 行至第 8 欄第 8 行) 揭露系爭專利申請專利範圍第 12 項之彩色影像感應模組，而引證 2 之圖 2 揭露系爭專利申請專利範圍第 12 項之動作機制，惟引證 1 及引證 2 均未揭露專利申請專利範圍第 12 項之可攜式掃描器之全部技術特徵，故分別以引證 1 或 2 尚無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。此外，引證 1、2 並未揭示系爭專利申請專利範圍第 12 項之「界面卡自一計算裝置，接收一電源及系統控制信號之構造」之技術特徵，故引證 1、2 之組合亦無法證明系爭專利申請專利範圍第 12 項不具進步性。
2. 引證 2 已揭示系爭專利申請專利範圍第 12 項中之外殼、影像感應模組及一動作機制之技術特徵，其雖未揭示系爭專利中之彩色影像感測模組及界面卡之構造，惟於掃描器裝置中利用彩色影像感測模組以達彩色掃描之技術已見於引證 1，再者利用一界面卡以作為掃描器自一計算裝置接收一電源及控制信號並具有一類比數位電路以將掃描器之信號換成數位信號後在輸入計算裝置以做後續處理技術亦已見於引證 4。由引證 4 之創作目的及概述可知其可達成系爭專利發明之目的功效，引證 4 說明書第 7 頁第 19 至 21 行亦揭示該 PC 卡可用於採用掌上型掃描器及桌上型掃描器，由引證 4 足以教示將引證 2 之掃描器結合引證 1 之採用彩色影像感測模組及引證 4 之 PC 界面卡以完成系爭專利申請專利範圍第 12 項發明之動機，該結合並未產生無法預期之功效，至於利用多線纜連接界面卡與彩色模組乃為一周知技術，故申請專利範圍第 12 項為從事掃描器之設計製造業結合引證 1、2、4 所能輕易完成，而不具進步性。

(四) 系爭專利申請專利範圍第 22 項：

1. 查引證 1 之圖 12 揭露系爭專利申請專利範圍第 22 項之影像感應模組，而引證 2 之圖 2 則揭露系爭專利申請專利範圍第 22 項之影像模組及動作機制，惟引證 1 及引證 2 均未揭露系爭專利申請專利範圍第 12 項之可攜式掃描器之全部技術特徵，故分別以引證 1 或 2 無法證明系爭專利申請專利範圍第 22 項不具新穎性。此外，引證 1、2 並未揭示系爭專利申請專利範圍第 22 項之基座外殼包圍住一第二照明源，該基座外殼可拆卸式地安裝至該主外殼之構造，故引證 1、2 之組合亦無法證明系爭專利申請專利範圍第 22 項不具進步性。

2. 由系爭專利說明書之描述可知，該掃描器之基座模組被安裝至與主模組時係透過一開關使基座模組自動地導通，以切換至照明源 438 之電源至照明源 432，其係說明掃描器需搭配一開關設計後，使第二光源自動地導通之功能，該段描述並非解釋所謂「可拆卸」之定義，客觀解釋應為「基座外殼可以從主機殼上拆卸下來」之意義，至於何種機械結構方屬本項所稱之「可拆卸」，則非本項之技術限制條件。
3. 引證 2、引證 5、引證 6 均為掃描器之相同領域前案，其技術內容之組合對於該發明所屬技術領域中具通常知識者應屬明顯。再者，系爭專利申請專利範圍第 22 項之主要技術特徵為具有第二光源之基座外殼係可拆卸式地安裝於主外殼，該技術特徵亦已揭露於引證 5 或引證 6，整體觀之，本項發明係引證 2 與引證 5 之技術特徵組合或引證 2 與引證 6 之技術特徵組合後將體積微小化而形成一可移動輕巧且迅速之發明，若發明之技術特徵僅在前案之組合後將尺寸之縮小化，為掃描器設計製造業者所易於思及，故本項發明為所屬技術領域中具通常知識者所能輕易完成，故不具進步性。

(五) 系爭專利申請專利範圍第 29 項：

1. 經查，引證 1 之圖 12 揭露系爭專利申請專利範圍第 29 項之影像感應模組，而引證 2 之圖 2 已揭露系爭專利申請專利範圍第 29 項之影像模組及動作機制，而引證 1 及引證 2 均未揭露系爭專利申請專利範圍第 29 項之可攜式掃描器之全部技術特徵，故分別以引證 1 或 2 無法證明系爭專利申請專利範圍第 29 項不具新穎性。其次，引證 1、2 並未揭示系爭專利申請專利範圍第 29 項「在該攜帶式掃描器與一計算裝置相附時，該影像感測模組及該移動機構為該計算裝置供給電源」之技術特徵，故引證 1、2 組合亦無法證明系爭專利申請專利範圍第 29 項不具進步性。
2. 引證 1、2、3 或 4 均為掃描器之相同領域，該先前技術內容之組合對於從次掃描器設計製造業之技術領域中具有通常知識者而言應屬明顯。系爭專利申請專利範圍第 29 項所欲達成之目的係直接由計算裝置供應掃描器之影像感應裝置及移動機構之電源，而非透過一分離電源，此項技術特徵已為引證 3 或 4 所揭示。系爭專利申請專利範圍第 29 項相較於引證 1、2 及 3 之組合，本項發明係為一可攜式之掃描器，而引證 3 為掛附式之掃描器，系爭專利僅係利用引證 1、2 及 3 之技術特徵之組合，系爭專利雖為一可攜式掃描器，惟組合後之發明僅在於尺寸之縮小或放大，此變化為發明所屬技術領域中具通常知識者易於思及且未能產生無法預期之功效。系爭專利申請專利範圍第 29 項相較於引證 1、2 及 4 之組合，引證 4 除揭示直接由計算裝置供應掃描器之影像感應裝置及移動機構之電源外，其亦揭示該轉換裝置可以用於彩色掌上型掃描器（即系爭專利之可攜式掃描器），其足以教示組合證據 1、2 及 4 而完成系爭發明之動機，故本項為引證 1、2 及 3 或 1、2 及 4 之簡易組合，且未產生無法預期之功效，為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，故不具進步性。

四、判決結果

引證 1、3 之組合或引證 1、2、3 之組合或引證 1、2、4 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性；引證 1、2 及 4 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 12 項不具進步性；引證 2 及 5 之組合或引證 2 及 6 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 22 項不具進步性；引證 1、2 及 3 之組合或引證 1、2 及 4 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 29 項不具進步性，而有違專利法第 20 條第 2 項規定，惟引證 3、4、5、6 及其與引證 1、2 之組合均係原告於本件訴訟中始提出之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，且就本件舉發事件，倘系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 12 項、第 22 項、第 29 項不具進步性，尚應逐項審查其餘附屬項是否分別符合專利要件。為兼顧參加人對舉發證據原可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，及各附屬項尚待審查，本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查裁量。被告未及審酌原告於訴訟階段主張的新證據之組合，而為舉發不成立之審定，即有未洽，訴願決定未及糾正，亦非妥適。原告據此請求撤銷訴願決定及原處分為有理由，應予准許，並應由被告就本件舉發申請依本判決之法律見解另為適法之處分。至於原告請求命被告應為舉發成立之處分部分，因本件尚待被告依本判決法律見解另為審查，故事證尚未臻明確，本院無從逕予判斷，原告此部分請求為無理由，應予駁回。