

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 97,行專訴,45

【裁判日期】 980521

【裁判案由】 發明專利舉發

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

97年度行專訴字第45號
民國98年4月30日辯論終結

原 告 德茂科技股份有限公司
代 表 人 甲○
訴訟代理人 詹銘文（專利代理人）
蕭錫清（專利代理人）
陳寧樺律師

被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○（局長）住同上
訴訟代理人 丙○○

參 加 人 美裔希思肯股份有限公司（SYSCAN INC.）
代 表 人 胡大文（HU, D.）
訴訟代理人 徐念懷律師
丁○○（專利代理人）
戊○○（專利代理人）

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97年7月24日經訴字第09706110510號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於原告就第160656號「攜帶式掃描器」發明專利舉發事件（第00000000N01號），應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

參加人美裔希思肯股份有限公司前於民國88年10月21日以「攜帶式掃描器」向被告經濟部智慧財產局申請發明專利，同時主張優先權（受理國家：美國，申請日：西元1998年9月16日，案號：09/154,395號），經被告編為第88115933號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第160656號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以其有違核准時專利法第20條第1項第1款及第2項之規定，對之提起舉發。案經

被告審查，於97年2月1日以(97)智專三(二)04059字第09720078510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，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告之主張：

(一)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，茲說明如下：

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。參加人一再強調，本項之所以具有進步性，實係基於「非由『掃描器本身』提供操作用電源及照明控制信號給影像感應模組與動作機制」，以藉此減少掃描器之內部元件而方便攜帶），亦即其主張本項之界面模組「並非」設於掃描器本體內，而是設於掃描器本體之外。惟依90年10月24日專利法第22條第3項之規定：「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點」，可知參加人必須將其欲申請之標的、技術內容及特點在申請專利範圍中加以指明，才能在其指明範圍內受到專利權之保護。然而，綜覽本項所載之全部內容，他人卻僅能得知該攜帶式掃描器「至少包含」影像感應模組、動作機制及界面模組等部份，根本就沒有關於「界面模組是設於掃描器之外部」之記載。參加人亦於系爭專利說明書中自認：系爭專利申請時之習知掃描器，界面模組係設於掃描器本體之內（如其說明書第33頁第2圖所示，界面、微控制器/控制電路等均設於掃描器內部）。惟本項卻僅記載：「一種攜帶式掃描器．．．包含一界面模組」等語，並未具體指明界面模組所設位置。參加人顯然不當擴大專利範圍，以將界面模組設於第1項掃描器之「內部」及「外部」等兩種作法皆包含於專利範圍內。基此，在判斷本項之進步性時，參加人即應承擔其不當擴大專利範圍所生的不利益，而不得將「該界面模組必是設在掃描器之外部」作為其技術特徵。

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：

①查引證3之申請專利範圍第1項及第5項已明白揭示了一種掛附式掃描器，其掃描器控制基體直接安裝於電腦殼體之預留槽口，該基體後端所設之信號連接器及電源連接器，乃提供連接線連接於電腦內部之匯流排信號及電源；前方所設之連接器端，則供與「掃描器殼體」後端之連接器直接插接或以連接線作連接。引證3控制基體接收「匯流排信號」之技術，即等同於本項中由界面模組接收「系統控制信號」之技術，引證3之「匯流排信號」已涵蓋本項「系統控制信號」之概念。依據掃描器領域之一般原理，計算裝置若欲透過界面來傳送可控制掃描器之信號，勢必要依序執行下列程序：A. 計算裝置先操作一控制處理，以產生一「標準匯流排信號」，所謂由計算裝置操作一控制處理，係指電腦執行一應用程式，以產生相關信號來控制掃描器之運作。B. 計算裝置將匯流排信號傳送予界面進行分析。C. 界面將上開匯流排信號轉譯為控制掃描器內部各硬體部件之信號後，將之傳送至掃描器。查系爭專利第5圖左側之系統控制信號514是繪示為由計算裝置所產生的，參上開說明即可知，本項記載的「系統控制信號」一定也是屬於標準匯流排信號的格式，另依系爭專利說明書中所自承之「第5圖所採之PC卡連接器502符合PCMCIA標準」等語（參系爭專利說明書第16頁第1行至第3行），足證本項之「系統控制訊號」一定也是標準匯流排信號，而可直接透過系爭專利第5圖中所繪示之資料匯流排512進行傳送。引證3係採取將習知設於掃描器內部之相關控制電路移植至控制基體上之技術，故其控制基體可進一步地向掃描器之各部件提供轉譯後之控制信號（含「照明控制信號」等）。再者，引證3創作說明中有關先前技術之部分記載：「…其中平台式掃描器…在操作時，是將欲掃描之資料平置在掃描器之平台上，而由掃描器內部之光學元件、光學傳動機構（即系爭專利之「影像感應模組」及「動作機制」）及相關之電路來執行掃描工作。而可攜式掃描器…在操作時，是將欲掃描之紙張送入進紙槽中，以供該掃描器內部之光學元件、光學傳動機構及相關之電路來執行掃描之工作…」，可見依引證3發明人之認知，傳統的掃描器內部必須包括「光學元件」、「光學傳動機構」及「相關（控制）電路」等三種必要構件才能執行掃描。然而，觀諸引證3申請專利範圍第1項載：「一種掛附式掃描器…其結構包括：…一掃描器殼體，…一紙張傳動機構，配置在該掃描器殼體內部；一光學掃描元件，配置在

該掃描器殼體內部，…」，其創作說明則載：「…本創作之掃描器殼體內部設有一紙張傳動機構以及光學掃描元件…」，圖4所示之掃描器殼體，內部也只有紙張傳動機構及光學掃描元件而已，顯然引證3本身之發明中，掃描器殼體內僅包含「紙張傳動機構」以及「光學掃描元件」等兩種構件，並不包含「相關（控制）電路」，但控制電路又為掃描器不可欠缺之構件，故可清楚得知引證3掃描器之控制電路係設於掃描器控制基體（等同於系爭專利之「界面模組」）上，此外，引證3掃描器係以控制基體後方之電源連接器接收來自電腦之電源，故其已清楚教示由計算裝置向掃描器供電之技術。是以引證3控制基體除可自電腦接收「匯流排信號（即系爭專利之「系統控制信號」）」外，由於其設有控制電路，亦可進一步地向掃描器之各硬體部件提供轉譯後之控制信號（包含控制照明源之「照明控制信號」等），藉以控制掃描器殼體內之各部件，該控制基體乃具備與系爭專利之「界面模組」相同的界面傳輸功能，能輕易達成與本項「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」、「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」等完全相同之技術功效。

(2)觀諸引證4專利說明書可知，其為一種掃描器與電腦之間的PCMCIA界面資料轉換裝置，其申請專利範圍第4項已明確指出，該發明之電腦可透過PCMCIA界面之掃描器控制裝置控制掃描器的掃描與停止，可見該發明之電腦勢必會輸出標準匯流排信號（即系爭專利之「系統控制信號」），再經該界面轉譯為直接控制掃描器之控制信號。此外，引證4之申請專利範圍第5項及第7項，亦揭露電腦藉由電源控制裝置8供給電源予掃描器10，不需任何外來電源即可提供掃描器操作所需能量之技術（參專利說明書第10頁第1圖、第7頁末數第9行至第12行、第8頁末數第1行至第3行、第9頁第4行至第6行）。綜上，引證4亦已教示本項有關由界面模組接收、傳送相關控制信號，並向掃描器提供來自計算裝置之電源之相關技術。

(3)引證3圖式之圖5已揭示將「掃描器控制基體」設於掃描器外部之設計，引證4圖式第1圖也揭示將「PCMCIA界面資料轉換裝置」設於掃描器外部之設計，其對第1圖之說明也是將該「PCMCIA界面資料轉換裝置」之元件（圖號1至8）與PCMCIA界面（9）、掃描器（10）分別敘述，顯然該界面裝置並非設於掃描器內部。綜上，即便參加人主張本項之界面模組係設於掃描器外部，其技術也已完全為

引證3 及引證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：

(1)以本項所揭之技術與系爭專利所述之習知掃描器（參系爭專利說明書第33頁第2 圖）技術相較，二者相異之處，僅在於前者之掃描器可透過界面模組接收計算裝置所提供之電源而已。

(2)然而，電腦周邊裝置本來就常藉由計算裝置提供電源，例如滑鼠的指示燈、遊戲操作桿、移動式硬碟…等，皆是經由接收個人電腦所提供之電力始得以操作。此外，引證3 及引證4 也都教示了由計算裝置提供掃描器操作用電源之技術。

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。

(二)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。引證3 之控制基體乃肩負電腦與掃描器間界面模組之功能，其在接收電腦內部之匯流排信號（即系爭專利之「系統控制信號」）與電源後，會將匯流排信號（即系爭專利之「系統控制信號」）轉譯為掃描器各部件（如影像感應模組、動作機制等）可判讀之各種控制信號後，並將該等信號與電源均傳送予掃描器。而為了使掃描器殼體中的影像感應器陣列作動，前述之電源及控制信號最後也一定會傳送至該影像感應器陣列中，此係當然之理。因而可知，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。

(三)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，就系爭專利申請前之掃描器運作原理而言，在進行掃描時，掃描器的各部件勢必根據其相應之控制信號來作動，例如：照明源是由「照明控制信號」所控制並導通…等；而該照明源照射掃描文件後，所產生的反射光係由影像感應器陣列所接收，並產生與影像有關之（類比）信號。如該照明源含三有色彩，即會在影像感應器陣列產生三種強度信號。又引證1已揭露系爭專利中含三有色彩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「當三有色彩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。

(四)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，由於一般掃描器具有「在掃描文件之後，將其影像檔傳送並上載至電腦」之步驟及功能，為達成此一步驟及功能，當文件掃描完畢，影像感應器陣列產生三強度信號時，該三強度信號勢必要回傳至電腦端作處理。承上，由於該影像感應器陣列產出的三強度信號是屬於「類比信號」，而電腦卻只能處理「數位信號」，因此，掃描器與電腦間必須有信號形式轉換之媒介，此即為「界面」或「界面模組」。在該界面模組內，也必然會設置一「類比至數位」（Analog to Digital，簡稱「A/D」）轉換電路，藉此將來自掃描器之三強度（類比）信號轉換為三個相關數位信號後，傳送至電腦處理。系爭專利所自承之習知掃描器，其界面模組中亦包含此一轉換電路（參系爭專利說明書第33頁第2圖）。又查，引證3之掃描器係藉由控制基體（等同於系爭專利之「界面模組」）與電腦內部之「匯流排信號」及「電源」相連接（參原證5第7頁第3行至第6行），因此引證3掃描器所產生之三強度信號，必定也是透過連接二者的控制基體（其中有類比至數位電路）以傳送至電腦。引證3掃描器係由電腦一併供電，並未外接其他電力來源，顯見其控制基體、及控制基體內部之類比至數位電路，必定也是由電腦所供電。綜上可知，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。

(五)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，依據系爭專利申請前之掃描器一般原理可知，掃描器在運作時，須由多種控制信號去分別控制掃描器內的各部件（例如：影像感應模組、動作機制…等）之作動。又觀諸引證3 其控制基體一端連接於電腦內部之匯流排信號及電源，另一端則連接於掃描器（參原證5 第7 頁第3行至第11行），使得掃描器可受到來自電腦之控制信號所控制，並由電腦提供電源。引證3 電腦端產生之匯流排信號（即系爭專利之「系統控制信號」），會先傳送至其與掃描器間的控制基體內，由控制基體內部之控制電路轉譯為針對掃描器各部件（如照明源、影像感應器陣列、馬達等）之控制信號，以利有效控制各部件。由於控制基體自電腦接收電源，其內部之控制電路自然也是由電腦所供電，毋須外接其它電源。綜上可知，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。

(六)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。蓋引證5 可達到反射式與穿透式（即針對不透明/ 透明文件）等兩種掃描功能（參原證7 第2 頁末數第1 行至第2 行），引證5 之圖3 也揭示了用於掃描透明文件之第二照明源（參原證7 第12頁）；此外，引證5 亦設計了一切換開關，用以選擇使用反射式掃描或穿透式掃描（參原證第7 頁第12行至第13行）。又查，系爭專利之發明詳細說明中，乃稱：「…熟習於本技藝者可以知道，一開關可以放置於主模組402 之底部，該開關被設計以，可以當作基座模組404 被安裝至主模組402 時，自動地導通，以切換至照明源之電源438 至照明源432 …」等語（參系爭專利說明書第14頁末數第9 行至第12行）。由上開敘述可知，參加人於系爭專利之專利說明書中，業已自認：熟習本技藝者，均已知悉一種切換開關之設計，該開關在包含掃描透明文件之照明源的殼體已安裝於掃描器主機殼時，可自動導通，並切換兩種照明源（掃描不透明/ 透明文件）間之電源，顯見該開關內設有可偵測文件為透明或不透明之機構，以

達成此一功效。由上可知，引證5 之切換開關亦可依據前開系爭專利說明書中所自承之先前技術，設計為具有偵測文件為透明或不透明之效果。綜上可知，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。

(七)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，參加人雖爭執本項中有關「一界面卡包含一類比至數位電路」、「界面卡自計算裝置，接收一電源及系統控制信號，該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」、「一多線纜連接界面卡至彩色影像模組，使得來自彩色感應模組之影像信號可以被數位化於界面卡」之技術特徵尚未被揭示，然查：

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。因此可知，在界面卡上設置類比至數位電路之機制，乃為系爭專利申請前早已存在之先前技藝。另根據引證8 申請專利範圍第1 項之記載，電子訊號是「由掃描器本身內建的電路或是『介面卡上的線路』轉換類比訊號為數位訊號而進入電腦」，故可知該項並未限制其介面卡是設於何處，且類比訊號也是在轉換後才進入電腦。因此參加人所稱：「引證8 之類比至數位電路是置於掃描器端，或置於『電腦內部』之介面卡上…」等語乃毫無憑據，顯非事實。

2.引證3 與引證4 之組合已教示該項「由界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：

①引證4 之專利說明書中，已清楚揭露其掃描器「所需之電源可由PCMCIA界面取得，因此不需要任何的外來電源即可提供掃描器操作所需能量」，並清楚教示該PCMCIA界面資料轉換裝置「可製成名片大小，且可以使用在+1.2V 電源之黑白、彩色掌上型掃描器、+5V 電源之掃描器，以及桌上型掃描器」。此外，其說明書內對圖式之簡單說明並揭載：「電腦亦可透過PCMCIA界面經由位址解碼器指示電源控制裝置，以控制掃描器的電源，或僅控制掃描器之掃描

或停止動作」之技術，顯見引證4 之計算裝置亦能操作一控制處理，以產生可控制掃描器動作及電源等之控制信號（即等同於本項之「系統控制信號」）。承上，由於引證4 已明確地教示其PCMCIA界面裝置可製成名片大小之「PCMCIA界面卡」形式、其可使用於可攜帶式之掃描器，且亦揭示由計算裝置操作對掃描器之控制處理等技術，因此，熟習本領域技術之人在同時參照引證3 及引證4 的條件下，自可輕易聯想到：可將引證3 所設計之位於掃描器控制基體上的控制機制，實施於引證4 之PCMCIA界面卡上，使一攜帶式掃描器得以和計算裝置進行溝通，並藉由該界面卡向影像感應模組與動作機制傳送「操作用電源及系統控制信號」。

(2)引證3之掃描器控制基體後端設有電源連接器以連接電腦內部之電源、設有信號連接器以接收電腦內部之匯流排信號（包含本項之「系統控制信號」）…等，即已教示一界面接收來自計算裝置之電源及系統控制信號之技術特徵。引證4之界面裝置可製成界面卡形式，業如前述，另參酌其申請專利範圍第4項及圖式之簡單說明更可知，引證4界面卡亦從電腦端接收標準匯流排信號（即本項之「系統控制信號」），以控制掃描器掃描及停止、控制掃描器之電源等），引證4亦揭露了電腦藉由電源控制裝置8供給電源予掃描器10，不需任何外來電源即可提供掃描器操作所需能量之技術。綜上可知，結合引證3與引證4關於傳送電源及系統控制信號至界面裝置之技術、以及引證4將界面裝置製成界面卡之技術，即可輕易完成本項中「由界面卡接收來自計算裝置之電源及系統控制信號」之技術。

(3)引證4 說明書中所揭之「當電腦讀完一條掃描線之影像資料後，則透過PCMCIA界面，經由位址解碼器發出一訊號，以重置副掃描同步脈波判別裝置，並發出一訊號以清除除以八計數器」，以及「電腦亦可透過PCMCIA介面，經由位址解碼器指示電源控制裝置，以控制掃描器的電源，或僅控制掃描器之掃描或停止動作」等內容（參原證6 第6 頁末數第6 行至第7 頁第2 行），皆是「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」的做法；又引證4 依據申請時之通常知識，亦可透過電腦執行一應用程式（即電腦軟體）以控制掃描器的開始與結束，故本項有關「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」之技術已為引證4 所教示。

3.引證3、引證4、引證8 之組合亦已揭示「一多線纜連接界面卡至彩色影像模組，使影像信號被數位化於界面卡」之技

術：

- ①蓋一般界面卡為能達到連接電腦至其他相關周邊裝置（如掃描器等）之功能，勢必要透過連接線為之，否則即無法達成連接之目的。使用多線纜作為連接工具，也屬習知簡易之材料選擇，並不具任何進步性。
 - ②此外，引證3所揭示之連接線42亦可使用多線纜，以連接界面卡至影像感應模組，該界面卡上亦可設置如引證8所揭之類比至數位電路，以在界面卡上將影像感應模組之類比信號數位化。因此可知本項有關「一多線纜連接界面卡至彩色影像模組，使得來自彩色感應模組之影像信號可以被數位化於界面卡」等技術，乃為引證3、引證4、引證8之組合所能輕易完成。
- 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。
- (八)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：
- 1.由於引證3 之電腦端可對掃描器及其內部各部件（如影像感應模組、動作機制…等）進行控制處理，顯然，該電腦執行之控制處理，亦可包括執行影像感應模組之校正程序、提供照明控制時序參數及同步化動作機制等步驟在內。又電腦為執行上開處理程序，須透過界面以傳送各種指令、參數…等信號，此時可經由引證4所揭露之PCMCIA界面卡予以執行。
 - 2.有關執行影像感應模組之校正程序、提供照明控制時序參數等技術，則已為引證7所教示。引證7之發明是一種可掃描負片的光學掃描器，在其專利公報之第10欄第15行至第11欄第63行中，已清楚地教示其進行「色彩校正」與「等化三色光強度」之方法。其中，於第10欄之第44行至第62行，並以實例詳細說明藉由調整每一光譜帶的曝光來等化紅、綠與藍三色光成分的強度之技術，例如：分別為紅、綠、藍配置10:2:1 的曝光時間間隔，以補償色彩的不平衡。此外，其專利公報第16欄第31行至第17欄第21行，亦教示透過一電腦軟體程式（software program）來控制掃描器之硬體以允許使用者執行掃描程序，其中在第17欄第8行至第10行教示：從色彩子選單303中操作者，可藉由選擇預期色彩解析度與精確度來控制與操作色彩壓縮組合；而在第17欄第17行至第21行

，則教示從掃描子選單305中操作者可控制掃描器。尤其，在其圖式之圖10中，更已清楚地教示掃描器的門(latch)是從電腦主機(host)中載入紅、綠與藍之曝光時間的設定值。故在引證7中，已清楚教示了對於紅、綠、藍三色光強度的色彩校正是在電腦所執行的軟體上執行（即本項之「由計算裝置執行控制處理」），之後再將設定值（即本項之「時序參數」）提供給掃描器，使掃描器可依此設定值進行掃描之技術。

3.再者，電腦在執行完校正程序並將照明時序參數提供予掃描器後，依掃描器之一般運作流程，電腦勢必要命令動作機制同步動作，以進行掃描。因而可知，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）、及透過界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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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，查引證5已教示一切換開關，可用以選擇使用反射式掃描或穿透式掃描；該開關依據系爭專利申請前之習知技術，亦可設計為具有光發射器及光檢測器以偵測文件之效果，舉例而言，可以利用紅外線發射模組與紅外線接收模組構成開關電路，其原理係藉由紅外線接收模組是否接收到來自紅外線發射模組所發射之訊號以形成一開關電路。引證9則教示一種偵測文件之技術；引證9之申請專利範圍第1項明載：「一種影像掃描器，…包含：一控制電路，供控制影像掃描的進行；一偵測器，當其偵測到一定位原件時，通知前述控制電路」等語。由上可知，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。

(十三)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，觀諸引證3，其掃描器控制基體係與電腦內部之匯流排信號相連接，且控制基體內部亦設有控制電路，故其除了能接收匯流排信號（即系爭專利之「系統控制信號」）外，其控制電路也能夠反映於該等匯流排信號，並產生對掃描器各部件（如照明源、影像感應模組、動作機制…等）之控制信號，進而控制各部件運作。又熟習本項技術者，亦可輕易地將引證3與引證4組合，使得前揭由引證3控制基體所執行之技術，得以透過引證4所教示之界面卡來執行。因此，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。

(十四)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，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，也分別揭示安裝於掃描器外殼上之上蓋/上方機殼（即本項所稱之「基座」），及其中所包含之第二照明源；又由於該二圖中已清楚繪示其包含第二照明源之上蓋/上方機殼與掃描器主外殼並非一體成型，就一般機構組合之構造而論，顯然其係可安裝至該外殼上。此外，引證6之圖式第6圖及第7圖，亦更清楚地教示了關於第二照明源之基座可安裝至小

型外殼之技術，參酌引證6圖式第6圖及第7圖所繪示之內容及其相關說明，即可知其揭示之光學掃描器本體5設有一第二光源裝置9，該裝置包括一燈罩91（即第二照明源之外殼，等同於本項之「基座」）及燈管92（等同於本項之「第二照明源」）。其中，第二光源裝置9鄰接光學掃描器本體5之兩側邊處間隙511之導接裝置65相關位置係設有一連結裝置93，兩者（即第二光源裝置及光學掃描器本體）係可以插接在一起，且可與掃描模組6之光源裝置61相互切換電源，因而該第二光源裝置9即在掃描正負片時可替代掃描模組6之光源裝置61，顯然上開引證6所揭之「燈管92受燈罩91所包圍，且第二光源裝置9可安裝至光學掃描器本體5」之技術，已完全揭示了本項中「基座包含一第二照明源；該基座可安裝地該小型外殼」之技術。又依據掃描器運作之一般原理，掃描器之照明源當然是由照明控制信號所控制。因此，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。

(十五)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.依被告舉發審定書第4頁末數第9行至第16行、參加人行訴答辯狀第5頁末數第1行至第4行所載，可知該兩方均認為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.然查，引證5所揭示者係一種結合反射式（針對不透明之被掃描物）與穿透式（針對透明之被掃描物）兩種掃描功能之掃描器改良裝置。其專利說明書之圖3，乃揭露一種習用的掃描器，其在掃描平台24之上方及下方分別設有穿透式與反射式兩種光源，該穿透式光源13係設置於一上蓋1之內；又圖中亦清楚可見該上蓋1與掃描器之主機殼2並非一體成型，就一般機構組合之構造而論，顯然其係可拆卸地安裝至主機殼2。前揭引證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.此外，引證6為一種可附加掃描正負片（即「透明」之被掃

描物)的掃描器發明，其專利說明書第5圖揭示了一種習用的可掃描正負片或投影片之掃描器，其與系爭專利同樣設有第二光源14，且該第二光源設置於一上方機殼內，該上方機殼與掃描器之主機殼亦非一體成型，而屬可拆卸之構造(參原證8第13頁第5圖)。前揭引證6第5圖所示之「第二光源設置於上方機殼內」，已教示系爭專利申請專利範圍本項之「基座外殼包圍住一第二照明源」；而該上方機殼與主機殼之組合狀態，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」等技術特徵亦為引證6所能輕易完成。引證6之第6圖及第7圖，已更清楚教示關於第二照明源之外殼可拆卸式地安裝至主機殼之技術：依據引證6圖式第6圖、第7圖及其說明書中所載之「第二光源裝置9鄰接光學掃描器本體5之兩側邊處間隙511之導接裝置65相關位置係設有一連結裝置93，兩者(即第二光源裝置及光學掃描器本體)係可以插接在一起」等說明，可知引證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。

(十六)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。

(十七)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。引證4已揭示一種掃描器的PCMCIA界面資料轉換裝置，並可製成「PC卡」之形式；且依系爭專利申請前之通常知識，PC卡上附有多線電纜以連接掃描器各部件至該PC卡上之界面引擎，亦為非常普遍之技術。又第26項所述之「當界面引擎被收納於一計算裝置」，係指「將含界面引擎之PC卡插入計算裝置之插槽」，也就

是「將界面裝置與電腦相連接」之意思。因為，無論電腦與掃描器間之「界面」採何種形式，例如：無論其是否製成界面卡、或是否須收納（即插置）於電腦中，均只是一種熟習該領域之人可任意置換之設計選擇，況且本項之「將PC卡插入計算裝置之插槽」也是相當普遍之簡單技術。因此，若將第26項之整體內容還原為技術面，即為：當一端已連接掃描器之界面，其另一端再與電腦相連接時，電腦即會透過該界面向掃描器提供控制信號及電源。而此一技術與引證3所揭露之技術（即：電腦與掃描器相連接，並對之提供電源及控制信號），並無二致。再者，第27項中有關由界面（包含界面引擎、界面卡…等形式）中之控制電路反應於電腦之系統控制信號，並產生控制信號等技術，已為引證3所教示。因此，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。

(十八)系爭專利第28項為引證1至引證7之組合所能輕易完成：

- 1.查在計算裝置中執行掃描器控制處理之技術，乃為一習見之先前技術，其係指電腦執行一應用程式，以產生並傳送相關信號來控制掃描器之運作。如在購買掃描器時均會附上之安裝及操作光碟內，通常就會包含此種應用程式，使用者在將該程式載入電腦後，該應用程式即可對掃描器之運作加以控制。亦且，引證7專利公報第16欄第31行至第17欄第21行所教示之透過一電腦軟體程式（software program）來控制掃描器之硬體等技術，亦為本項所稱「在計算裝置中執行掃描器控制處理」之技術，顯見此一技術實為熟習本技術者所熟知之先前技術。
- 2.次查，引證7所揭示之藉由調整每一光譜帶的曝光來等化紅、綠與藍三色光成分的強度之技術等進行「色彩校正」與「等化三色光強度」之方法，以及透過一電腦軟體程式（例如標準微軟視窗環境）來控制掃描器之硬體以允許使用者執行掃描程序等技術，即已教示本項中「相對於感應器參數，校正影像感應模組」之技術。引證7圖式之圖10中，更已清楚地教示掃描器的門（latch）是從電腦主機(host)中載入紅、綠與藍之曝光時間的設定值，即已教示本項中「由計算裝置向照明源提供最佳時序參數」之技術，而依據校正程序之一般流程，在校正前檢測影像感應模組之感應器參數亦為熟

習本技術之人所能輕易思及之步驟。又照明時序參數係提供予照明源使用，因此在掃描器有兩個照明源（引證5、引證6均已揭露）的情況下，自係用於該兩個照明源。

3. 因此，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。

(十九)系爭專利第29項為引證1至引證4之組合所能輕易完成：

1. 參照引證3申請專利範圍第1項及其圖式圖4，可清楚得知引證3之掃描器殼體內僅具有紙張傳動機構與光學掃描元件，顯見其光學掃描元件（等同於系爭專利之「影像感應模組」）係位於掃描器殼體內，又引證3之掃描器乃具可攜性，依一般之邏輯概念，如果掃描器本身已達成可攜之功效，則其外殼必定是「可攜外殼」，因此引證3掃描器之外殼，必然也是屬於可攜外殼，故可知引證3已完整教示了系爭專利第29項中有關「一可攜外殼，而影像感應模組位於該外殼內」之技術。
2. 此外，於系爭專利申請前，掌上型掃描器（亦為可攜式掃描器）之技術早已存在（引證4之專利說明書中即揭載：其技術可用於掌上型掃描器），則當時之掌上型掃描器必定也具備了「可攜外殼」，此更足證系爭專利第29項所謂的「可攜外殼」並不具任何進步性。
3. 綜上，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。

(二十)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

，查引證3已揭示其掃描器控制基體在接收匯流排信號後，其內部之控制電路可產生多種控制訊號並傳送至掃描器之各部件，以分別控制其運作。例如：以照明控制訊號控制其照明、以移動控制訊號控制其移動機構（即動作機制）之運轉…等。此外，由計算裝置執行一應用程式，以產生相關信號來控制掃描器運作之技術，乃屬極為普遍之習知技術；蓋一般使用者在購買掃描器時所一併取得之掃描器安裝及操作光碟，就會包含此種應用程式；使用者將之載入電腦後，該應用程式在掃描時即會根據需求而產生對掃描器各部件（如照明源或移動機構等）之控制信號訊號，以控制掃描器之運作。因此，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，本項技術中之三有色光、及三有色光由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（參照本書狀第19頁第29行至第20頁第19行）。而由於照明源含三有色光，因此會在影像感測器陣列產生三種強度信號。此亦為熟習本技術者所能輕易理解之掃描器原理。因此，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，依掃描器運作原理，當文件掃描完畢，影像感測器陣列產生三強度信號（引證1已揭露）時，該三強度信號勢必要回傳至電腦端作處理，又因該三強度信號係屬「類比信號」，為使電腦能夠判讀、處理，必須（透過界面）轉換為數位訊號後，再傳送至電腦。而有關電腦與掃描器相連接、並彼此傳送訊號之技術，則已為引證3所揭露。此外，將掃描後所得之訊號，送入電腦中的應用程式（例如：一般常見被安裝於電腦中用以處理掃描文件之軟體均屬之）進行處理，對熟習本技術者而言，亦為系爭專利申請前即已普遍存在之習知技術。因此，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，第29項之掃描器為一攜帶式掃描器並具有一可攜外殼，故其外殼當然不會故意選擇質重或體積過於龐大者，而是理所當然地偏向於選擇輕質之材料。又查引證3之掃描器為一攜帶式掃描器，其掃描器當然亦有一外殼（參原證5第12頁圖4），為達便於攜帶之效果，可推知其外殼一定也是輕質材料所製成。因此，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。

☐並聲明：1.撤銷被告97年2月1日（97）智專三(二)04059字第09720078510 號專利舉發審定書之原處分及經濟部經訴字第09706110510 號訴願決定書之決定；2.被告應為「舉發成立，撤銷專利權」之處分；3.訴訟費用由被告負擔。

三、被告之主張：

(一)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。原告雖稱接收來自計算裝置所提供電源之技術乃屬習知技術，惟查系爭專利之先前技術及附件2 至4 等證據均未揭示相關之技術，且原告並無檢送具體事證，僅空言主張顯不足採。故附件2 、3 組合無法證明系爭專利申請專利範圍第1 、22及29項不具進步性。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。

(二)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。

(三)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。引證4於其第一圖及相關敘述中，僅揭示特定、低階電路，係接受電腦之指令而動作，並未揭示系爭專利之界面模組可主動傳送該影像感應模組及該動作機制操作用電源及照明控制信號之整體結構特徵；尤其引證4之申請專利範圍第4項指出：「一掃描器控制裝置，具有輸出端連接至掃描器，以供電腦控制掃描器的掃描與停止」，適足以證明，因為引證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。

(四)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。

(五)引證4 於其第一圖及相關敘述中，僅揭示特定、低階電路，係接受電腦之指令而動作，並未揭示系爭專利之界面卡可由該計算裝置操作一控制處理而產生之系統控制信號之整體結構特徵；尤其引證4 之申請專利範圍第4 項指出：「一掃描器控制裝置，具有輸出端連接至掃描器，以供電腦控制掃描器的掃描與停止」，其實施例乃「電腦透過PCMCIA界面〈9〉經由位址解碼器〈6〉控制掃描器〈10〉之掃描或停止動作」，適足以證明，因為引證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。

(六)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。

(七)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。

(八)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—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。

(九)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。

(十)並聲明：1.原告之訴駁回；2.訴訟費用由原告負擔。

四、參加人之主張：

(一)系爭專利申請專利範圍第1 項：

1.系爭專利申請專利範圍第1 項是否限制界面模組須設於掃描器之內部或外部之爭議：

(1)依系爭專利申請專利範圍第1 項所述之攜帶式掃描器，其至少包含：一影像感應模組、一動作機制，及一界面模組的敘述，可以理解為：本項所述之「攜帶式掃描器」至少由(a) (包含一影像感應模組及一動作機制的)掃描器本身(300) (或稱掃描器本體)以及(b)界面模組(312)所組成。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，是以，在系爭專利申請專利範圍第1 項所述之攜帶式掃描器中，「界面模組由該計算裝置接收電源及系統控制信號；該影像感應模組及該動作機制由界面模組接收操作電源及照明控制信號。」亦即，提供電源及照明控制信號者乃界面模組，而非影像感應模組及動作機制，即非包含此二者之掃描器本身(本體)。至於界面模組，其雖不屬於包含影像感應模組及該動作機制之掃描器本體之一員，但在結構上，是否設於掃描器本體內部或外部，並非絕對，得依設計上及使用上之考量而調整，此參系爭專利申請專利範圍第1 項所述自明。

(2)依系爭專利說明書第4 頁第16行至第5 頁末數第4 行所述，習知掃描器一般具有一微控制器、記憶體、後處理器及

界面電路，此類掃描器之系統效能被一般為8位元之微控制器所嚴重限制。而系爭專利申請專利範圍第1項所述之攜帶式掃描器之所以相較於習知掃描器能減少掃描器之內部元件而方便攜帶，且更能減少攜帶式掃描器的耗電，其關鍵不在於界面模組結構上是否設於掃描器本體內部或外部，而是在於：①本項所述之掃描器本體並無微控制器、記憶體等其他電子元件，以控制影像感應模組及照明源之操作，攜帶式掃描器之整體效能，因掃描器所需之處理運算完全依賴於外部之計算裝置，而取決於所連接之主電腦而定（其一般具有32-64位元以上之微處理器，當然優於具有8位元之微控制器的習知掃描器）（參見系爭專利說明書第15頁末數第2-6行所述）；以及②該界面模組居於掃描器本體與電腦（計算裝置）之間，扮演自該計算裝置接收電源及系統控制信號，並主動傳送電源及照明控制信號至該影像感應模組及該動作機制之角色。即使界面模組結構上設於掃描器本體內部，其仍自該計算裝置接收電源及系統控制信號，並主動傳送電源及照明控制信號至該影像感應模組及該動作機制，使得本項所述之掃描器本體無需微控制器、記憶體等其他電子元件，來控制影像感應模組及照明源之操作，如此一來，攜帶式掃描器所需之處理運算（用於產生系統控制信號）完全依賴於所連接之計算裝置，而得以減少習知掃描器所需之微控制器、記憶體、後處理器等電路，當然能減少掃描器之內部元件而更方便攜帶，且更能減少攜帶式掃描器的耗電。對之，在系爭專利圖式第2圖所示之習知掃描器中，其整體效能取決於微控制器、記憶體、獨立電源等整體電路設計，且其界面（216）僅用於經由序列埠如RS232，即時傳送掃描後之影像（參見系爭專利說明書第11頁末數第5-7行所述）。

2.系爭專利申請專利範圍第1項之創新技術特徵：

①引證1未揭示本項之攜帶式掃描器的影像感應模組的操作方式：

①原告於舉發理由書及行政訴訟起訴狀中指稱，引證1（美國專利第5650,864號）於其說明書第6欄第42-48行及申請專利範圍第1項中已揭示包括三基色並由時序控制之LED光源。按掃描器的影像感應模組中之照明源之導通方式未必係獨立及依序為一照明控制信號所導通。引證1即未揭示其LED光源係獨立及依序為一照明控制信號所導通。對之，系爭專利之攜帶式掃描器的影像感應模組中之第一照明源係獨立及依序為一照明控制信號所導通，以便於計算裝置所進行之控制處理得取得三有

色光之正確曝光時間的時序參數（參見系爭專利說明書第20頁第15-23行）。準此，引證1並未揭示本項之攜帶式掃描器的影像感應模組的操作方式。雖然被告機關於舉發審定書中認同原告之前述主張，惟參加人既依行政訴訟法第42條第2項之規定，得提出獨立之攻防方法，自得針對前述被告機關未查明之事項提出解釋，併此說明。

②界面模組所接收之「系統控制信號」及所產生之「照明控制信號」的內涵及功能：系爭專利申請專利範圍第1項內關於界面模組〈312〉之部分，其係連接影像感應模組〈302〉及動作機制〈304〉至一計算裝置〈314〉，並由計算裝置〈314〉接收一電源及系統控制信號；而影像感應模組〈302〉及動作機制〈304〉，則由界面模組〈312〉接收操作用電源及照明控制信號。申言之，系爭專利申請專利範圍第1項之界面模組，自計算裝置接收系統控制信號後，即藉此主動產生照明控制信號並傳送至影像感應模組及動作機制。尤其，本項之攜帶式掃描器，僅包括影像感應模組、動作機制及界面模組，未包括習知掃描器中處理影像感應模組、動作機制操作所需之執行運算的八位元微處理器，因此，該「系統控制信號」係由該計算裝置處理影像感應模組、動作機制操作所需之執行運算而產生，此觀之系爭專利說明書第17頁第7-9行及第19頁末數第1行至第21頁末亦得自明。界面模組接收此「系統控制信號」後，藉以主動產生「照明控制信號」，並傳送至影像感應模組及動作機制。換言之，系統控制信號及照明控制信號分別由計算裝置及界面模組所產生，此參系爭專利說明書第16頁第17-20行及第17頁第2-4行自明。

②引證3〈即中華民國發明專利證書第137699號〉無從揭示本項之界面模組的創新技術特徵：引證3之發明目的在使掃描器可裝設於一般個人電腦中，成為電腦之標準配備，此有引證3說明書第2頁可稽。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〉，其完全未揭示與本項之界面模組有關的「界面模組自計算裝置〈314〉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自該界面模組接收操作用電源及照明控制信號」技術特徵。蓋引證3僅揭示掃描器控制基體〈4〉，即由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。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〉僅僅接收電腦產生之匯流排信號〈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。引證3 關於掃描器硬體本身所需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，而與系爭專利發明之習知掃描器無異。所屬技術領域中具有通常知識者，本來由引證3 之掃描器控制基體〈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」並無從明確得知控制基體〈4〉從電腦處產生之匯流排信號到底為ISA Bus 或AT Bus 或IDE Bus 或PCI Bus，退步言，縱使如原告所言，控制基體〈4〉所接收之匯流排信號確為IDE Bus，則更加確信引證3 與系爭專利之不同。詳言之，IDE Bus 為過去常用於電腦內部設備，諸如軟碟、硬碟、光碟機（CD-ROM）等儲存裝置之連接路徑，若控制基體〈4〉所接收之匯流排信號屬IDE Bus，則必有專用於該控制基體〈4〉的驅動程式（driver）執行於電腦中，使得電腦能藉以「認識」該控制基體〈4〉之存在，並將之視為一般硬碟看待。因此，由於以IDE Bus 連接於電腦主機上，控制基體〈4〉萬不得隨意熱插拔於電腦上，否則將產生當機之危險，故僅能連同電腦一同移動，成為電腦之標準配備（參照引證3 說明書第3 頁第1-3 行）；若要拆離電腦，則只能先關機，以工具打開電腦主機之機殼，再拔除IDE Bus 之扁平cable 線，方得為之，如此難稱引證3 之「掛附式」掃描器為攜帶式掃描器。引證3 之控制基體〈4〉不具熱插拔特性，僅是以此凸顯引證3 之不具可攜帶性，因其無法輕易且快速地拔離出電腦之外，此乃說明系爭專利之攜帶式掃描器所以成就其為「攜帶式款式」所隱含的外顯特性，非謂系爭專利申請專利範圍需寫明具有熱插拔特性不可。

- (3)引證4 〈即中華民國發明專利證書第116194號〉無從揭示本項之界面模組的創新技術特徵：引證4 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，用於使電腦接收串列式與並列式掃描器輸出信號，其工作方式係由界面裝置內之中斷信號產生器通知CPU，使電腦進入中斷服務程式中，進而讀取界面裝置上之影像資料〈參其說明書第3 頁及第一圖〉，其目的並非在於改善掃描器之可攜

帶性，二者之發明目的並不相同。

①引證4 僅揭示：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（掃描開始）或停止動作（掃描結束）〈參其說明書第6至7頁及第一圖〉。原告卻可基此有限教示而「可見得」：「引證4之電腦勢必會輸出標準匯流排信號（即系爭專利之『系統控制信號』）」。實則，引證4之電腦透過PCMCIA界面〈9〉經由位址解碼器〈6〉而僅控制掃描器〈10〉之掃描開始或掃描結束，而掃描器〈10〉內部構造應與系爭專利之習知掃描器並無不同，即一般具有微控制器、記憶體、後處理器及界面電路，是無必要由電腦端處理掃描器〈10〉內部之影像感應裝置、動作裝置操作所需之執行運算而產生本項之「系統控制信號」。足見引證4之電腦傳送至PCMCIA界面〈9〉的信號即使稱為匯流排信號，其作用也相同於系爭專利之「系統控制信號」，已如前述，原告不得畫鴿射箭，強將二者比附為等同。

②原告基於引證4之有限教示而「可見得」：引證4之電腦勢必會輸出標準匯流排信號（即系爭專利之『系統控制信號』），再經由該界面轉譯為直接控制掃描器之控制信號。實則，引證4之電腦是透過PCMCIA界面〈9〉內部之位址解碼器〈6〉而僅控制掃描器〈10〉之掃描開始或掃描結束，由引證4之第一圖（僅揭示特定、低階電路）觀之，電腦是透過位址解碼器〈6〉而直接控制掃描器〈10〉之掃描開始或掃描結束，且位址解碼器〈6〉本身僅為邏輯電路而非微處理器，至多僅能依電腦之指令而動作（一個口令、一個動作），如何能將電腦傳來之信號「轉譯」為直接控制掃描器之控制信號，而等同於「掃描器〈10〉內部之影像感應裝置、動作裝置由PCMCIA界面〈9〉接收『照明控制信號』」？原告刻意避重就輕，殊不知已透露出技窮之態。

4.小結：

①引證1、2及3之集合並未揭示系爭專利申請專利範圍第1項之全部技術特徵：綜上所述，引證1並未揭示本項之攜帶式掃描器的影像感應模組的操作方式，已如前述。退步言，若依原告主張引證1及引證2與系爭專利申請專利範圍第1項之攜帶式掃描器的差異在於界面模組，則該界面模組所欲解決之技術問題、作用皆不同於引證3之控制基體，已如前述。簡言之，引證3之控制基體所欲解決之

技術問題在使掃描器可裝設於一般個人電腦中，成為電腦之標準配備，已如前述，不同於本項之界面模組所欲解決之技術問題，即減少掃描器之內部元件而方便攜帶，且更能減少攜帶式掃描器的耗電，以成就其所以為攜帶式掃描器。再者，引證3 之控制基體的作用在於以信號連接器及電源連接器，連接電腦內部之匯流排信號及電源至掛附式掃描器，並未提及接收電腦處理影像感應模組、動作機制操作所需之執行運算而產生之「系統控制信號」等相關技術，因而與本項之界面模組的作用不同。準此，引證3 並不足以提供發明所屬技術領域中具有通常知識者，可以將引證3 之控制基體的相關揭示技術應用到最接近的先前技術即引證1 及引證2 的啟發，因而發明所屬技術領域中具有通常知識者並無動機將引證3 與引證1 及引證2 結合。是以，系爭專利申請專利範圍第1 項之攜帶式掃描器相較於引證1 、2 及3 之「集合」屬非能輕易完成，因而具有進步性。

(2)引證1 、2 及4 之集合並未揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之全部技術特徵；再者，該界面模組所欲解決之技術問題、作用皆不同於引證4 之掃描器影像資料轉換界面裝置，已如前述。簡言之，引證4 之界面裝置所欲解決之技術問題在使電腦接收串列式與並列式掃描器輸出信號，已如前述，不同於本項之界面模組所欲解決之技術問題。再者，引證4 之界面裝置的作用在於由界面裝置內之中斷信號產生器通知CPU ，使電腦進入中斷服務程式中，進而讀取界面裝置上之影像資料，並未提及接收電腦處理影像感應模組、動作機制操作所需之執行運算而產生之「系統控制信號」等相關技術，因而與本項之界面模組的作用不同。準此，引證4 並不足以提供發明所屬技術領域中具有通常知識者，可以將引證4 之控制基體的相關揭示技術應用到最接近的先前技術即引證1 及引證2 的啟發，因而發明所屬技術領域中具有通常知識者並無動機將引證4 與引證1 及引證2 結合。是以，系爭專利申請專利範圍第1 項之攜帶式掃描器相較於引證1 、2 及4 之「集合」屬非能輕易完成，因而具有進步性。

(二)系爭專利申請專利範圍第2 至11項：依專利審查基準第二篇第三章第2.3. 1節之規定，「獨立項具備專利要件時，附屬項必然具備專利要件」，由於系爭專利申請專利範圍第1 項相較於引證1-4 顯然係非輕易完成，而具有新穎性及進步性，已如前述，則第2-11項依附於第1 項亦具有新穎性及進步性。

(三)系爭專利申請專利範圍第12項：

1.引證3 及引證4 本身或其集合並未揭示系爭專利申請專利範圍第12項之全部技術特徵：

(1)系爭專利申請專利範圍第12項關於界面卡〈500〉之部分，其包含一類比至數位電路〈508〉，係自一計算裝置，接收一電源及由該計算裝置操作一控制處理而產生之系統控制信號。引證3 及引證4 內則根本未見上開技術特徵。引證3 及引證4 本身完全未揭示與系爭專利申請專利範圍第1 項之界面模組有關的「界面模組自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自該界面模組接收操作用電源及照明控制信號」之技術特徵，詳已如前所述。而系爭專利申請專利範圍第12項與第1 項之差異在於該「系統控制信號」係由該計算裝置操作一「控制處理」而產生，此「控制處理」乃專利權人即參加人自行定義者，自得依一般申請專利範圍之解釋原則，參照內部證據如說明書而求得其意義。系爭專利由計算裝置操作該「控制處理」的效果是，該計算裝置因處理影像感應模組、動作機制操作所需之執行運算而產生「系統控制信號」，此觀之系爭專利說明書第17頁第7-9 行及第19頁末數第1 行至第21頁末自明。簡言之，在系爭專利中，計算裝置操作一控制處理而處理影像感應模組、動作機制操作所需之執行運算，並產生「系統控制信號」，一般可以在計算裝置之硬碟中儲存與該運算相關之資料檔，而相對在掃描器本體內不需要任何儲存裝置，用以儲存該等執行運算所產生的大量結果，引證3 及引證4 本身並未揭示本項之由計算裝置操作一控制處理而產生之系統控制信號的技術特徵。

(2)引證3 與引證4 之「集合」無從揭示本項之界面卡的創新技術特徵：

引證4 之界面裝置之發明目的在使電腦接收串列式與並列式掃描器輸出信號，其工作原理在於由界面裝置內之中斷信號產生器通知CPU，使電腦進入中斷服務程式中，進而讀取界面裝置上之影像資料。引證4 如此之教示如何能使熟習本領域技術之人輕易聯想到：將引證3 之控制基體實施於引證4 之PCMCIA界面卡上（即以引證4 之教示而改變引證3 之控制基體的實施態樣）？換言之，引證3 之控制基體與引證4之PCMCIA 界面卡之電路結構不同，熟習本領域技術之人為何要將引證3 之控制基體（一般為硬碟等PC之容納槽大小）縮小實施於引證4 之界面卡（有標準尺寸，一般長寬為85.6mm x 54.0mm，厚度則介於3.3mm-10.

5mm，尤其，引證4之PCMCIA界面卡係使用於可攜式電腦（參其說明書第4頁），引證3之桌上型個人電腦則無此規格及需求，熟習本領域技術之人如何能被引證4啓發而有動機將引證3之控制基體縮小實施於界面卡中（以引證3為基礎結合引證4）而使用於桌上型個人電腦上？原告從未說明。反之，引證3之控制基體及引證4之界面卡與本項之界面卡，無論在欲解決之技術問題、作用及效果上皆不相同，已如前述，熟習本領域技術之人無法基於引證4之界面卡的揭露技術，結合引證3之控制基體而得到本項之界面卡得接收由計算裝置操作一「控制處理」而產生之「系統控制信號」的技術特徵。

2.引證3、引證4及引證8〈即中華民國專利證書新型第107874號〉之集合並未揭示系爭專利申請專利範圍第12項之界面卡及多線纜的全部技術特徵

①若依原告主張引證1及引證2與本項之攜帶式掃描器的差異在於界面卡，而引證3與引證4之「集合」又無從揭示之，已如前述，引證8又未具體揭示其掌上型掃描器之界面卡的結構為何，無法認定其在作用上是否等同於本項之界面卡，則引證8所揭示之「由界面卡上的線路轉換類比信號為數位訊號。」無法提供發明所屬技術領域中具有通常知識者，可以將引證8之界面卡的相關揭示技術應用到最接近的先前技術即引證1及引證2的啓發，進而無動機將引證8與引證1及引證2結合而得到本項之界面卡的全部技術特徵。系爭專利的發明人在設計攜帶式掃描器時，瞭解到有將A/D設於界面卡之需求（系爭專利申請前，其他工程師當然也可能仍將A/D設於掃描器本體內），以減少與A/D有關之電路如儲存數位化之掃描信號後之儲存裝置的配置於掃描器本體，而得減輕掃描器本體之重量，即使如此，亦需考量雜訊的問題。所以一般而言，系爭專利之攜帶式掃描器的掃描器本體與界面卡間之接線，如本項所述之「多線纜」即不會過長，且考量攜帶式掃描器的使用便利性，多線纜的長度亦不需過長（儘使攜帶式掃描器靠近計算裝置，以便於使用者操作且節省所需攜帶多線纜的重量）。這種多線纜長度的設計考量（不過長以減少不必要之雜訊產生、節省多線纜的重量以及便於操作攜帶式掃描器），應不至於對發明所屬技術領域中具有通常知識者產生有所謂「有相當困難的」、「系爭專利本身也會遭遇此問題」、「系爭專利說明書對相關之困難點及解決方法隻字未提」的困擾。

②引證3、引證4及引證8之集合並未揭示本項之多線纜的

全部技術特徵：本項包括「一多線纜連接界面卡至彩色影像模組，使影像信號被數位化於界面卡。」之技術特徵，表示彩色影像模組所產生之影像信號係屬類比信號。對此，引證3 未揭示其控制基體內是否設有A/D 有關之電路，已如前述，且引證4 之界面卡內電路又全屬數位電路（參其第一圖所示）又無A/D 之設置，是掃描信號在掃描器端應已呈數位化形式，則引證3 及引證4 無從揭示本項前述特徵。

3.小結：若依原告主張引證1 及引證2 與本項之攜帶式掃描器的差異在於界面卡及多線纜，而引證3 與引證4 之「集合」又無從揭示之，已如前述，引證8 又未具體揭示其掌上型掃描器之界面卡的結構為何，無法認定其在作用上是否等同於本項之界面卡，則引證8 所揭示之「由界面卡上的線路轉換類比信號為數位訊號。」無法提供發明所屬技術領域中具有通常知識者，可以將引證8 之界面卡的相關揭示技術應用到最接近的先前技術即引證1 及引證2 的啟發，進而無動機將引證8 與引證1 及引證2 結合而得到本項之界面卡及多線纜的全部技術特徵。是以，系爭專利申請專利範圍第12項之攜帶式掃描器相較於引證1、2、3、4 及8 之「集合」屬非能輕易完成，因而具有進步性。

(四)系爭專利申請專利範圍第13至21項：依專利審查基準第二篇第三章第2.3.1節之規定，「獨立項具備專利要件時，附屬項必然具備專利要件」，由於系爭專利申請專利範圍第12項相較於引證1-4及8 顯然係非輕易完成，而具有新穎性及進步性，已如前述，則第13-21 項依附於第12項亦具有新穎性及進步性。

(五)系爭專利申請專利範圍第22項：

1.引證5 〈即中華民國專利證書發明第137649號〉完全未揭示系爭專利申請專利範圍第22項所述之「基座外殼〈404〉可拆卸式地安裝至主外殼〈402〉」的特徵：

(1)本項關於「可拆卸式地安裝」之技術特徵使得系爭專利之攜帶式掃描器可視需要於不同掃描模式間切換而仍能正常運作：系爭專利申請專利範圍第22項關於基座外殼〈404〉之部分，係指包圍住一第二照明源〈432〉；該基座外殼〈404〉可拆卸式地安裝至該主外殼〈402〉。本項所謂的「基座外殼〈404〉可拆卸式地安裝至該主外殼〈402〉」，參照系爭專利說明書第13頁第2 行至第14頁第16 行，係指系爭專利之攜帶式（mobile）掃描器可視需要：
（i）若欲掃描透明文件，則可將基座外殼〈404〉簡便地以徒手安裝至該主外殼〈402〉（此時，基座外殼〈

404 〉，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〉)；或是 (i) 若欲掃描不透明文件，則將可基座外殼〈404〉簡便地以徒手拆裝離該主外殼〈402〉。換言之，本項的基座外殼〈404〉無論是安裝至或是拆裝離該主外殼〈402〉時，系爭專利之攜帶式掃描器都可依其預定掃描模式而正常運作，如此才能達到系爭專利之攜帶式掃描器的輕便、易攜帶的好處。再者，本項所謂的「可拆卸式地安裝」(demountably mount) 文義，就組合式構件而言，在業界已屬最貼切、最具體之敘述方式，何況更可參照系爭專利說明書及圖式而直接無歧異地得出上述關於「可拆卸式地安裝」的真意，符合專利法第 56 條第 3 項之精神，參加人從未擴大解釋，何來原告所謂限縮解釋之有。

(2) 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，無將彼此拆解之動機或教示：原告於行政訴訟階段，援引引證 5，辯稱其已揭示系爭專利申請專利範圍第 22 項中之前述特徵。然查引證 5 係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：作為一種習知之桌上型掃描器，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，本無將彼此拆解之動機或教示。換言之，引證 5 之上蓋〈1〉與機殼〈2〉間的樞接方式，實與本項之基座外殼〈404〉係「可拆卸式地〈demountably〉安裝」至該主外殼〈402〉，在技術概念及一般人之認知上並不相容(即相排斥)。詳言之，於引證 5 中，若使用者執意將上蓋〈1〉拆離於機殼〈2〉之外，必使得拆離上蓋〈1〉後之桌上型掃描器「無法使用」。又，即使再以工具如螺絲起子，將拆離後之上蓋〈1〉安裝於機殼〈2〉上，亦需費時地接回其間之線路(引證 5 本無此類之教示)，不符合系爭專利之攜帶式(mobile)掃描器的特性即移動輕巧且迅速。準此，引證 5 之上蓋〈1〉並非等同於如本項所述可達於不同掃描模式間切換之「可拆卸式地〈demountably〉安裝」至該機殼〈2〉；即使強將上蓋〈1〉拆離於機殼〈2〉之外，必使得拆離上蓋〈1〉後之桌上型掃描器「無法使用」，本領域技術人士亦不會做如此想。引證 5 本無將上蓋〈1〉與機殼〈2〉拆解之

動機或教示，原告為求勝訴，竟反於引證5 之揭露，將引證5 所揭露之上蓋〈1〉與機殼〈2〉間的有線路連接方式（上蓋〈1〉拆離後桌上型掃描器必不能使用）比附援引至本項之基座外殼〈404〉與該主外殼〈402〉間的可拆卸式地安裝（基座外殼〈404〉拆卸後，主外殼〈402〉仍能正常使用）。綜上所述，引證5 無法揭示本項關於「可拆卸式地安裝」之技術特徵。

(3)系爭專利申請專利範圍第22項的技術特徵在於：「基座外殼〈404〉可拆卸式地安裝至該主外殼〈402〉」可使系爭專利之攜帶式掃描器可視需要而切換於掃描不透明文件模式與掃描透明文件模式之間，是以在功能上，明顯不同於引證5 所揭露之上蓋〈1〉與機殼〈2〉間的有線路連接方式（上蓋〈1〉拆離後桌上型掃描器必不能使用）。準此，原告認為本項未以螺絲、卡榫或其他相類方式進行，或是拆卸或安裝時是否需要輔助工具等特徵來限定「可拆卸式地安裝」，足見其係純粹以掃描器結構之結合方式來理解本項之技術特徵，而忽略系爭專利之攜帶式掃描器藉由「可拆卸式地安裝」之技術特徵所能發揮之不同掃描模式之切換功能，並不正確。

2.引證6〈即中華民國專利證書發明第100568號〉完全未揭示系爭專利申請專利範圍第22項所述之「基座外殼〈404〉可拆卸式地安裝至主外殼〈402〉」的特徵：引證6 之圖5內之上方機殼與掃描器之主機殼間必有線路連接，不容任意拆卸分離且無此必要，無將彼此拆解之動機或教示。本項所謂的「基座外殼〈404〉可拆卸式地安裝至該主外殼〈402〉」，參照系爭專利說明書第13頁第2 行至第14頁第16行，係指系爭專利之攜帶式掃描器可視需要而切換於掃描透明文件模式及掃描不透明文件模式之間，已如前述。換言之，本項的基座外殼〈404〉無論是安裝至或是拆裝離該主外殼〈402〉時，系爭專利之攜帶式掃描器都可依其預定掃描模式而正常運作，如此才能達到系爭專利之攜帶式掃描器的輕便、易攜帶的好處。對之，既然引證6 第五圖（揭示引證6 之習知技術）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因無法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（即拆毀），足見引證6 第五圖之上方機殼並非可稱為「可拆卸式地〈dismountably〉安裝至該主機殼」。準此，引證6 第五圖之上方機殼並非

等同於如本項所述可達於不同掃描模式間切換之「可拆卸式地〈demountably〉安裝」至該掃描器之主機殼，即使強將第五圖之上方機殼拆離於主機殼之外，必使得拆離上方機殼後之桌上型掃描器「無法使用」，本領域技術人士亦不會做如此想。引證6 本無將第五圖之上方機殼與主機殼拆解之動機或教示，原告為求勝訴，竟反於引證6 第五圖之揭露，將引證6 第五圖所揭露之上方機殼與主機殼間的有線路連接方式（上方機殼拆離後桌上型掃描器必不能使用）比附援引至本項之基座外殼〈404〉與該主外殼〈402〉間的可拆卸式地安裝（基座外殼〈404〉拆卸後，主外殼〈402〉仍能正常使用）。綜上所述，引證6 無法揭示本項關於「可拆卸式地安裝」之技術特徵。

3. 小結：若依原告主張引證1 及引證2 與本項之攜帶式掃描器的差異在於「基座外殼包圍住第二照明源，基座外殼可拆卸式地安裝至該主外殼」，而引證5 與引證6 又無從揭示之，已如前述，則引證5 所揭示之上蓋〈1〉與機殼〈2〉間必有線路連接，不容任意拆卸分離。」與引證6 所揭示之「第二光源裝置9 與掃描器本體5 間透過連結裝置93而相互連結在一起。」無法提供發明所屬技術領域中具有通常知識者，可以將引證5 與引證6 之平台式掃描器的相關揭示技術應用到最接近的先前技術即引證1 及引證2 的啟發，進而無動機將引證5 或引證6 與引證1 及引證2 結合而得到本項之基座外殼可拆卸式地安裝至主外殼並依其預定掃描模式而正常運作的全部技術特徵。是以，系爭專利申請專利範圍第22項之攜帶式掃描器相較於引證1、2 及5 之「集合」及引證1、2 及6 之「集合」屬非能輕易完成，因而具有進步性。

(六) 系爭專利申請專利範圍第23至28項：依專利審查基準第二篇第三章第2.3.1節之規定，「獨立項具備專利要件時，附屬項必然具備專利要件」，由於系爭專利申請專利範圍第22項相較於引證1、2、5 及6 顯然係非輕易完成，而具有新穎性及進步性，已如前述，則第23-28 項依附於第22項亦具有新穎性及進步性。

(七) 系爭專利申請專利範圍第29項：

1. 引證1 未揭示本項之攜帶式掃描器的影像感應模組的操作方式：原告指於舉發理由書及行政訴訟起訴狀中指稱，引證1（美國專利第5650,864號）於其說明書第6 欄第42-48 行及申請專利範圍第1 項中已揭示包括三基色並由時序控制之LED 光源。按掃描器的影像感應模組中之照明源之導通方式未必係獨立及依序為一照明控制信號所導通。引證1 即未揭示其LED 光源係獨立及依序為一照明控制信號所導通。對之

，系爭專利之攜帶式掃描器的影像感應模組中之第一照明源係獨立及依序為一照明控制信號所導通，以便於計算裝置所進行之控制處理得取得三有色光之正確曝光時間的時序參數（參見系爭專利說明書第20頁第15-23行）。準此，引證1並未揭示本項之攜帶式掃描器的影像感應模組的操作方式。

2.本項之攜帶式掃描器相較於引證1、2、3及4之「集合」屬非能輕易完成，因而具有進步性：引證3之控制基體通常成為桌上型電腦之標準配備，難與本項之攜帶式掃描器的攜帶性等量齊觀，已如前述，亦未揭示其光學掃描元件，是否同於前述本項之攜帶式掃描器的影像感應模組之操作方式。引證4亦未揭示其光學掃描元件，是否同於前述本項之攜帶式掃描器的影像感應模組之操作方式。準此，引證1、3及4未揭示本項之「一照明源，至少包含三有色光」之完整特徵。因此，引證1、3及4無法提供發明所屬技術領域中具有通常知識者，可以將引證1、3及4之光學感應元件的相關揭示技術應用到最接近的先前技術即引證2的啟發，進而無動機將引證1、3及4與引證2結合而得到本項之攜帶式掃描器的影像感應模組之操作方式。是以，系爭專利申請專利範圍第29項之攜帶式掃描器相較於引證1、2、3及4之「集合」屬非能輕易完成，因而具有進步性。

(八)系爭專利申請專利範圍第30至35項：依專利審查基準第二篇第三章第2.3.1節之規定，「獨立項具備專利要件時，附屬項必然具備專利要件」，由於系爭專利申請專利範圍第29項相較於引證1、2、3及4顯然係非輕易完成，而具有新穎性及進步性，已如前述，則第30-35項依附於第29項亦具有新穎性及進步性。

(九)並聲明：1.原告之訴駁回；2.訴訟費用由原告負擔。

五、本院查：

(一)系爭專利申請日為88年10月21日，經被告審查後，於91年6月20日核准審定准予專利，是以系爭專利是否有應撤銷之原因，自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（下稱核准時專利法）為斷。其次，參加人於96年8月7日更正申請專利範圍，將原第1項之一界面模組，連接「至」該影像感應模組及動作機制至計算裝置，更改為一界面模組，連接該影像感應模組及動作機制至「一」計算裝置，並將原第13項刪除，併入原第12項，另原第34項本依附於原第32項，惟原第32項並未界定「三強度訊號」，而是界定於原第33項中，經更正後將第33項依附於第32項，經被告審查認為該更正本與91年7月21日之公告本比較，為申請專利範圍之縮減及誤記事項之訂正，並未超出申請時原說明書或圖

式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更申請專利範圍，符合專利法第64條第1項第1、2款及第2項之規定准予更正，原告就此亦未爭執，是以本件自應就96年8月7日更正並公告之申請專利範圍予以審究。

(二)按發明，指利用自然法則之技術思想之創作，核准時專利法第19條定有明文。又凡可供產業上利用之發明，無申請前已見於刊物或已公開使用之情事者，得依專利法申請取得發明專利，同法第20條第1項第1款亦有明文。另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，不得依專利法申請取得發明專利，同法第20條第2項亦有明文。而發明有違反第20條第1項第1款、第2項規定之情事者，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發（同法第71條第1項第1款、第72條第1項規定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第20條第1項第1款、第2項所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人（即原告）附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。又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（內容詳如後述），依上揭智慧財產案件審理法第33條規定，本院應併予審究。此外，訴願決定及原處分均認引證1、2無法證明系爭專利申請專利範圍第1項、第12項、第22項、第29項等獨立項不具新穎性，引證1、2之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第1項、第12項、第22項、第29項等獨立項不具進步性，其所依附之第2至第11項、第13至第21項、第23至第28項及第30至35等附屬項為上開獨立項之進一步限縮，故亦具新穎性及進步性，而未再就上開附屬項逐一探究，是以本件主要爭點為：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)原告於舉發階段所提出之引證1（即附件2）為西元1997年7月22日公告之美國專利第5,650,864號專利說明書；引證2（即附件3）為87年4月11日公告之第329496號「餵紙式影像掃描機」專利說明書及圖式，嗣原告於行政訴訟階段所

提出之引證3（即原證5）為87年7月1日公告之第137699號「掛附式掃描器」專利說明書及圖式；引證4（即原證6）為85年7月11日公告之第116194號「掃描器之PCMCIA界面資料轉換裝置」專利說明書及圖式；引證5（即原證7）為87年7月1日公告之第137649號「掃描器改良裝置」專利說明書及圖式；引證6（即原證8）為84年5月21日公告之第100568號「可附加掃描正負片之光學掃描器構造」專利說明書及圖式；引證7（即原證9）為西元1998年3月13日公告之美國專利第5,724,160號專利說明書；引證8（即原證10）為84年10月1日公告之第259245號「掌上型掃描器」專利說明書及圖式；引證9（即原證11）為85年11月11日公告之第291216號「利用紙張偵測器進行自動掃描」專利說明書及圖式。

(四)系爭專利申請專利範圍第1項：

- 1.本項申請專利範圍為：「一種攜帶式掃描器，該掃描器至少包含：
 - 一影像感應模組，包含：
 - 一維影像感應器陣列；
 - 一透鏡安裝於影像感應器陣列之前面；及
 - 一第一照明源包含三有光，其係獨立及依序為一照明控制信號所導通；
 - 一動作機制，與該影像感應模組同步工作，該動作機制使得由第一照明源所照明之掃描文件，通過該透鏡，使得掃描文件係被影像感應器陣列所攝影；及
 - 一界面模組，連接該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。」。
- 2.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。

3.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。參加人雖主張系爭專利之掃描器本體並無微控制器、記憶體等其他電子元件，以控制影像感應模組及照明源之操作，攜帶式掃描器之整體效能，因掃描器所需之處理運算完全依賴於外部之計算裝置，而取決於所連接之主電腦而定（其一般具有32-64 位元以上之微處理器，當然優於具有8 位元之微處理器的習知掃描器）等語，惟查，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。

4.再查，引證1 之說明書第1 欄第24行及第2 欄第52行揭示一種用於掃描器之全彩單一感測陣列之接觸式感測器，第12圖顯示典型的掃描裝置設計，其包含一棒狀的透鏡(rod lens)5，該透鏡是光源聚集至MOS 感測器上，而光源一般採用LED 光源。說明書第7 欄第66行至第8 欄第8 行中也揭示採用紅、綠、藍發光源及一個檢測陣列以達成彩色的技術特徵。引證2 揭示一餵紙式影像掃描器，說明書第2 頁【發

明說明】揭示「接觸式影像感應器」包含了光源、聚焦鏡以及感應器，其本身就是一個「影像閱讀頭」，由於有著外型尺寸小、重量輕的優點，接觸式影像感應器已經被普遍於傳真機、以及餵紙式影像掃描機之中。第4圖揭示有滾輪，與該接觸式影像感應器相接觸，帶動欲掃描文件，使文件得以被該接觸式影像感應器適當掃描及滾輪驅動裝置，提供驅動力量，用以驅動前述之滾輪。引證3揭示一種掛附式掃描器，係配合個人電腦殼體尺寸而設計，其結構包括：一掃描器控制基體，係直接插置安裝在個人電腦殼體之一預留槽口。一掃描器殼體之後端設有一連接器端，可供直接插接在該掃描器控制基體前方之連接器端，該掃描器殼體頂部設置有一進紙槽口而在底部設有一出紙槽口，在操作時，將欲掃描紙張送入進紙槽口，經由內部之傳動機構帶動之下，由該掃描器殼體內部之光學掃描元件掃描該紙張之資料。說明書第5頁第2段揭示該紙張傳動機構包含一馬達齒輪及滾筒設置在該掃描器殼體內。說明書第4頁第17行23行揭示本創作具有一掃描器控制基體4，成矩形型態，係直接插置安裝在個人電腦殼體之一預留槽口。該控制基體之後端設置有一信號連接器及一電源連接器，以供連接線連接於電腦內部之匯流排信號及電源，所謂的匯流排信號，對於發明所屬技術領域中具通常知識者皆知其包含資料匯流排、位址匯流排、控制匯流排等等，故引證3之控制基體其具有如系爭專利中界面模組之技術特徵，該控制基體係連接掃描器至計算機裝置，該控制基體並可以接收計算裝置之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。引證4則揭示一種掃描器之PCMCIA界面資料轉換裝置，係置於掃描器與電腦的PCMCIA界面之間，說明書第4頁【創作之目的】揭示「本創作之目的即在提供一種掃描器與可攜式電腦之資料轉換裝置，可以小形化而且不外加電源，使掃描器之掃描影像資料可輸入至可攜式電腦，說明書第4頁【創作之概述】段揭示利用可攜式電腦之PCMCIA埠可以直接以轉換裝置將掃描影像資料輸入可攜式電腦，以供進一步處理。本創作所提供之掃描器之PCMCIA介面資料轉換裝置可製成名片大小，且不像習用之印表機埠轉換裝置，需使用外加電源。說明書第7頁第13至16行揭示「PCMCIA界面之VCC，GND等信號線，可以供給+5V或+3.3V之電壓。掃描器所需要之電源可由此取得，因此不需任何外來電源即可提供掃描器操作所需能量」，第一圖並揭示該PC卡之電路圖具有一類比至數位功能的電路，故引證4亦揭示系爭發明之界面模組之技術特徵，透過PCMCIA界面可將掃描器連接至計算機裝置，該PCMCIA界面並可以接收計

算裝置之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。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。

(五)系爭專利申請專利範圍第12項：

- 1.本項申請專利範圍為：「一種攜帶式掃描器，至少包含：
 - 一小型外殼；
 - 一彩色影像感應模組，包圍於該小型外殼中；
 - 一動作機制，包圍於小型外殼中；該動作機制包含由馬達所驅動之橡膠表面棒；當該馬達操作時，該橡膠表面棒使得掃描文件通過該彩色影像感應模組；
 - 一界面卡包含一類比至數位電路；其中當界面卡被收納於計算裝置之插座中時，該界面卡自一計算裝置，接收一電源及系統控制信號，該計算裝置係操作一控制處理，使得該計算裝置產生系統控制信號；及
 - 一多線纜連接界面卡至彩色影像模組，使得來自彩色感應模組之影像信號可以被數位化於界面卡。」。
- 2.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。

3. 次查，引證1 之說明書第1 欄第24行及第2 欄第52行揭示一種用於掃描器之全彩單一感測陣列之接觸式感測器，第12圖顯示典型的掃描裝置設計，其包含一棒狀的透鏡(rod lens) 5，該透鏡是光源聚集至MOS 感測器上，而光源一般採用LED 光源。說明書第7 欄第66行至第8 欄第8 行中也提出採用紅、綠、藍發光源及一個檢測陣列以達成彩色的目的。引證2 揭示一餵紙式影像掃描器，說明書第2 頁【發明說明】揭示「接觸式影像感應器」包含了光源、聚焦鏡以及感應器，其本身就是一個「影像閱讀頭」，由於有著外型尺寸小、重量輕的優點，接觸式影像感應器已經被普遍於傳真機、以及餵紙式影像掃描機之中，第5 有一外殼(90)，第4 圖揭示圖揭示有滾輪(2) (相當於系爭專利中之橡膠表面棒)，與前述之接觸式影像感應器(1) 相接觸，帶動欲掃描文件，使前述之文件得以被前述之接觸式影像感應器適當掃描及滾輪驅動裝置(52)，提供驅動力量，用以驅動前述之滾輪。引證4 則揭示一種掃描器之PCMCIA界面資料轉換裝置，係置於掃描器與電腦的PCMCIA界面之間，說明書第4 頁【創作之目的】揭示本創作之目的即在提供一種掃描器與可攜式電腦之資料轉換裝置，可以小形化而且不外加電源，使掃描器之掃描影像資料可輸入至可攜式電腦。說明書第4 頁【創作之概述】揭示利用可攜式電腦之PCMCIA埠可以直接以轉換裝置將掃描影像資料輸入可攜式電腦，以供進一步處理。本創作所提供之掃描器之PCMCIA介面資料轉換裝置可製成名片大小，且不像習用之印表機埠轉換裝置，需使用外加電源。說明書第7 頁第13至16行揭示「PCMCIA界面之VCC，GND 等信號線，可以供給+5V或+3.3V之電壓。掃描器所需要之電源可由此取得，因此不需任何外來電源即可提供掃描器操作所需能量」，第一圖中並揭示該PC卡之電路圖具有一類比至數位功能的電路。故引證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。

(六)系爭專利申請專利範圍第22項：

- 1.本項申請專利範圍為：「一種攜帶式掃描器，至少包含：
一主外殼，包圍住一影像感應模組及一動作機制，該影像感應模組包含：
一一維影像感應器陣列；
一陣列棒透鏡，安裝在感應器陣列之前；及
一第一照明源；
該主外殼具有一長形接收開口及一長形離開口，該接收開口與該離開口相通，該感應器陣列經由該棒陣列透鏡攝影一掃描文件，當掃描文件係由動作機制所造成以由接收開口通過離開口而離開；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。」
- 2.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。
- 3.本項中有關於「可拆卸式地安裝」一詞，查系爭專利說明書第14頁記載「該基座模組404係為本發明之一重要特性之一。以安裝至主模組402上之基座模組404，攜帶式掃描器400可以掃描透明及不透明。．．掃描文件當使用者決定掃描透明材料時，基座模組404可以被安裝在主模組402上，其中照明源422係提供背面照明給透明材料．．．，一開關可以放置於主模組402之底部，該開關係被設計以可以當基座模組404被安裝至主模組402時，自動地導通，以切換至照明源438之電源至照明源432」，故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。

4. 次查，引證2第五圖已揭露系爭專利申請專利範圍第22項之外殼90結構，其包圍住一影像感應模組及一動作機制，且說明書第2頁第5行揭示「接觸式影像感應器」包含了光源、聚焦鏡以及感應器等結構，及一文件餵入導槽92以供文件餵入掃描用，以及一文件輸出導槽96，以供文件掃描完成輸出。其未揭示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。引證5 及引證6 揭示之掃描器均可達到掃描不透明/ 透明文件等兩種掃描功能（參引證5 說明書第2 頁第1 段第7 行至第9 行、引證6 說明書第3 頁第3 行至第4 行），引證5 之圖3 及引證6 之第5 圖，也分別揭示了安裝於掃描器外殼上之上蓋/ 上方機殼（即本項所稱之「基座」），及其中所包含之第二照明源（參引證5 說明書第12頁、引證6 說明書第13頁）；由於該二圖中已清楚繪示其包含第二照明源之上蓋/ 上方機殼與掃描器主外殼並非一體成型，就一般機構組合之構造而論，其係為可安裝至該外殼上之機殼結構。此外，引證6 之圖式第6 圖及第7 圖亦揭示關於第二照明源之基座可安裝至小型外殼之技術，參酌引證6 圖式第6 圖及第7 圖所繪示之內容及其相關說明可知：其揭示之光學掃描器本體5 設有一第二光源裝置9，該裝置包括一燈罩91（即第二照明源之外殼，等同於本項之「基座」）及燈管92（等同於本項之「第二照明源」）。其中，第二光源裝置9 鄰接光學掃描器本體5 之兩側邊處間隙511 之導接裝置65相關位置係設有一連結裝置93，兩者（即第二光源裝置及光學掃描器本體）係可以插接在一起，且可與掃描模組6 之光源裝置61相互切換電源，因而該第二光源裝置9 即在掃描正負片時可替代掃描模組6 之光源裝置61（參引證6 說明書第14頁第6 圖及第7 圖及第8 頁第2 行至第10行之說明）。比較系爭專利申請專利範圍第22項與引證2 之不同僅在於引證2 只可作一般反射式掃描，其未能作穿透式掃描，惟在反射式掃描器之反射式光源之對向增加一光源以作為穿透式掃描光源之技術特徵已見於引證5 或引證6，故引證5 或引證6 已揭示系爭專利之「基座外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」之技術特徵。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。

(七)系爭專利申請專利範圍第29項：

- 1.本項申請專利範圍為：「一種攜帶式掃描器，該掃描器至少包含：
 - 一可攜外殼；
 - 一影像感應模組，位於該外殼之內，及
 - 一一維影器感測器陣列；
 - 一透鏡，位於該影像感測器陣列之前；及
 - 一照明源，至少包含三有光，其係獨立及依序為一照明控制信號所導通；
 - 一移動機構，與該影像感應模組同步工作，該移動機構使得由該照明源所照明之掃描文件通過該透鏡，以使該掃描文件能被該影像感應器陣列所攝影而形成影像；及
 - 其中，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。」。
- 2.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。
- 3.次查，引證2第五圖已揭露系爭專利申請專利範圍第22項之外殼90結構，且說明書第2 頁【發明說明】揭示「接觸式影像感應器」包含了光源、聚焦鏡以及感應器之結構，及滾輪與前述之接觸式影像感應器相接觸，帶動前述之文件，使文件得以被前述之接觸式影像感應器適當掃描；滾輪驅動裝置，提供驅動力量，用以驅動前述之滾輪。引證2 雖未揭示具有三色光且獨立及依序為一照明控制信號所導通之照明源，

惟引證1 揭示了具有三色光且獨立及依序為一照明控制信號所導通之照明源之影像感應模組。引證3 為掛附式掃描器，說明書第4 頁第17行至第21行揭示「本創作具有一掃描器控制基體4，成矩形型態，係直接插置安裝在個人電腦殼體之一預留槽口，參圖五所示之分解立體圖。該控制基體4 之後端設置有一信號連接器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」，故引證3 已揭示了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為該計算裝置供給電源」之技術特徵。另引證4 揭示一種掃描器之PCMCIA 界面資料轉換裝置，係置於掃描器與電腦的PCMCIA 界面之間。說明書第4 頁【創作之目的】揭示本創作之目的即在提供一種掃描器與可攜式電腦之資料轉換裝置，可以小形化而且不外加電源之技術特徵，說明書第7 頁第19至20行揭示上述設計製成之轉換裝置，可以使用在+12V 電源之黑白、彩色掌上型掃描器，引證4 亦揭示掃描器與計算裝置接附時，影像感應模組及該移動機構係為計算裝置供給電源之技術特徵。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。

- 六、綜上，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94條第4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。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第200條第4款、第104條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 98 年 5 月 21 日
智慧財產法院第一庭

審判長法官 汪漢卿
法官 王俊雄
法官 林欣蓉

上為正本係照原本作成。

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，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（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 98 年 5 月 21 日
書記官 周其祥