

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 98,行專更(一),4
【裁判日期】 990128
【裁判案由】 發明專利申請
【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

98年度行專更（一）字第4號
民國99年1月14日辯論終結

原 告 宇東科技股份有限公司
代 表 人 甲○○ (Guy L.
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○○

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服臺北高等行政法院中華民國96年5月24日95年度訴字第2419號判決，提起上訴，經最高行政法院於98年9月3日以98年度判字第1031號判決將原判決廢棄，發交本院更為審理，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就原告申請第090115716號「掃描器之區域影像掃描方法」發明專利申請案，應依本判決之法律見解，另為適法之處分。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

甲、程序方面：

- 一、本件原告代表人王德民於訴訟進行中變更為甲○○ (Guy L. Proulx)，茲據原告現任代表人依法具狀向法院聲明承受訴訟（見北高行卷第79頁），並提出公司變更登記表為證（見北高行卷第81-83頁），經核無不合，應予准許。
- 二、原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。

乙、實體方面：

一、事實概要：

原告之前手力捷電腦股份有限公司（下稱力捷公司）前於90年6月28日以「掃描器之區域影像掃描方法」（下稱系爭專利）向被告申請發明專利，經被告編為第000000000號審查後，於92年1月16日以（92）智專二(二)04083字第09220048850號專利核駁審定書為不予專利之處分。力捷公司不服而申請再審查，旋力捷公司變更公司名稱為「力廣科技股份有限公司」（下稱力廣公司），並由原告於94年9月2日申請受讓系爭專利申請權，案經被告於94年11月14日以（94）智專三(二)04060 字第09421033300 號專利再審查核駁審定書，同意力廣公司將本件專利申請權讓與原告，並為本件仍應不予專利之處分。原告不服，向臺北高等行政法院提起行政訴訟，嗣經臺北高等行政法院以95年度訴字第2419號判決駁回原告

之訴，原告不服，提起上訴，經最高行政法院於98年9月3日以98年度判字第1031號判決將原判決廢棄，發交本院更為審理。

二、原告之主張：

(一)系爭專利各項請求標的，皆符合專利法第26條第3項前段之規定：

1.系爭專利所欲解決之問題：蓋習知技術無法就局部區域掃描放大，故系爭專利所欲解決之問題係為提供一同時具有雙解析度、且具有能選取整個目標影像中之部分區域並將該部分區域影像予以放大之裝置。

2.申請專利範圍第1項之技術特徵及其解析：

(1)申請專利範圍第1項之技術特徵為「一種掃描器之區域影像掃描方法，其掃描器內部配置有一光源燈管、一光學模組、第一透鏡、第二透鏡、及一影像感測裝置，該第一透鏡之位置係設在鄰近於該影像感測裝置側，而第二透鏡之位置係設在鄰近於待掃描文件之物像側，該方法包括下列步驟：a.以該光源燈管投射出光源，並在該光學模組、第一透鏡及影像感測裝置間建立第一光路；b.以該第一透鏡預視待掃描文件之影像；c.選定整個文件影像區域中之部分目標影像區域；d.將第一透鏡由該第一光路中移開；e.將第二透鏡對準切換至該光學模組、第二透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；f.以該第二透鏡對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。」，系爭專利之技術特徵在於建立第一光路後（即步驟a），先利用第一透鏡（4）選定該整個文件影像區域中欲放大之部分目標影像區域（即步驟b及c），並藉由第一切換機構（41）將該第一透鏡（4）由第一光路移開（即步驟d），之後藉由第二切換機構（51）將第二透鏡（5）對準切換至光路中，以在待掃描文件（10）、第二透鏡（5）與影像感測裝置（26）間建立第二光路（即步驟e）。之後，則可藉由掃描器之光學模組（21）及第二透鏡（5）對該所選定之目標影像區域進行掃描，以取得該目標影像區域之影像（即步驟f）。熟於此技藝之人士當可明瞭藉由本件申請專利範圍第1項所界定之步驟a至f即可達成本項之能選取整個目標影像中之部分區域並將該部分區域影像予以放大之技術效果。

(2)申請專利範圍第2項之技術特徵為「如申請專利範圍第1項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中步驟e中更包括該二透鏡微調至第二光路中之最佳成像位置之步驟。」，申請專利範圍第2項係申請專利範圍第1項之附屬項，其所界定之技術特徵係藉由微調機制以更準確地定位成像位置，並非為影響影像可否成像並放大之關鍵所在。對於系爭專利之功效而言，其係可進一步提升系爭專利成像位置之準確度。

(3)申請專利範圍第3項之技術特徵為「如申請專利範圍第1項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學放大倍率。」，申請專利範圍第3項係申請專利範圍第1項之附屬項，其所界定之技術特徵

係為藉由將該第一透鏡與第二透鏡配置為不同之光學解析度，以達到在掃描時得到雙解析度之功能。

- (4)申請專利範圍第4項之技術特徵為「如申請專利範圍第3項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中該第一透鏡之放大倍率係小於或等於1，而第二透鏡之放大倍率係大於1。」，申請專利範圍第4項係申請專利範圍第3項之附屬項，其所界定之技術特徵係為定義第一透鏡與第二透鏡所具有之光學解析度之關係。
- (5)申請專利範圍第5項之技術特徵為「如申請專利範圍第1項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度。」，申請專利範圍第5項係申請專利範圍第1項之附屬項，然如訴願決定書所載，其應為「其中該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」之誤繕，故其技術特徵係用以定義第一透鏡與第二透鏡係具有不同之光學解析度。
- (6)申請專利範圍第6項之請求標的為「一種掃描器之區域影像掃描方法」，其技術特徵為「一種掃描器之區域影像掃描方法，其掃描器內部配置有一光源燈管、一光學模組、一透鏡、及一影像感測裝置，該透鏡具有第一透鏡端，其係面向於影像感測裝置側，以及一第二透鏡端，其係面向於文件側，該方法包括下列步驟：a.以該光源燈管投射出光源，並在該光學模組、透鏡及影像感測裝置間建立第一光路；b.以該透鏡預視待掃描文件之影像；c.選定整個文件影像區域中之部份目標影像區域；d.將透鏡倒置及移行至鄰近於文件側，並使其第一透鏡端面向於文件側，而第二透鏡端則面向於影像感測裝置側；e.將透鏡對準切換至該光學模組、透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；f.以該透鏡對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。」，申請專利範圍第6項之技術特徵與第1項大致相同，不同之處係在該掃描器僅配置具有第一透鏡端及第二透鏡端之一透鏡，而該第一透鏡端及該第二透鏡端之功能分別相應於申請專利範圍第1項中之第一透鏡及第二透鏡。如前開針對申請專利範圍第1項之分析，熟於此技藝之人士當可明瞭如何藉由申請專利範圍第6項所界定之技術特徵（步驟a至f）而達成本項之能選取整個目標影像中之部分區域並將該部分區域影像予以放大之技術效果。
- (7)申請專利範圍第7項之技術特徵為「如申請專利範圍第6項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中步驟e中更包括將該透鏡微調至第二光路中之最佳成像位置之步驟。」，申請專利範圍第7項之技術特徵與第2項大致相同，如前開針對申請專利範圍第2項之分析，熟於此技藝之人士當可明瞭其係為申請專利範圍第6項中步驟e之附加技術特徵。質言之，申請專利範圍第7項之技術特徵係藉由微調機制以更準確地定位成像位置。對於系爭專利之功效而言，其係進一步提升系爭專利成像位置之準確度，而非為影像可否成像之關鍵所在。

(二)被告之原處分及訴願機關之訴願決定中就系爭專利違反專利

法第26條第3項規定之認定係與事實不符：

1. 被告核駁系爭專利主要理由應為系爭專利因欠缺專利法施行細則第18條第2項明定之「必要技術特徵」而不符專利法第26條第3項前段之「明確性」規定。而依專利法施行細則第18條第2項文義觀知，所謂「必要技術特徵」應指相對於「申請專利之標的及其實施」而言，該技術特徵屬必要而不可或缺。
2. 被告及訴願機關未依循前揭專利法施行細則及專利審查基準中關於判斷申請專利範圍記載是否明確之準則而為審查，錯誤認定系爭專利圖式所揭露之步驟607及707為系爭專利獨立項第1項及第6項之必要技術特徵。如前就系爭專利申請專利範圍第1及第2項之分析，系爭專利圖式所揭露之「步驟607：將第二透鏡微調至最佳成像位置」（即申請專利範圍第2項之內容）僅係申請專利範圍第1項中步驟e之附加技術特徵。簡言之，其係藉由「微調」機制以更準確地定位成像位置。任何此技術領域中具有通常知識者基於申請時的通常知識均可瞭解此等有關微調之技術，僅係進一步用以提升技術效果所採之技術手段，而絕非為影像可否成像之關鍵所在。具體而言，藉由申請專利範圍第1項中所界定之步驟e即可建立第二光路，從而使該第二透鏡對該選定之目標影像區域進行掃描。申請專利範圍第1項之發明目的及其所欲解決問題，皆可藉由該項所界定之技術手段加以解決，是以申請專利範圍第1項應具備所有「必要之技術特徵」。至於系爭專利圖式所揭露之「步驟607：將第二透鏡微調至最佳成像位置」則非解決問題所不可或缺之技術特徵。同前所述，申請專利範圍第6項之發明目的及其所欲解決問題，亦可藉由該項所界定之技術手段加以解決，是以申請專利範圍第6項應具備所有「必要之技術特徵」。步驟707所揭示之技術內容「將透鏡位置微調至最佳成像位置」（即申請專利範圍第7項）亦僅係申請專利範圍第6項之附加技術特徵，非為申請專利範圍第6項之必要技術特徵。
3. 由於系爭專利申請專利範圍中所載之技術特徵已臻明確，被告及訴願機關將發明說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍之要求有所不當。縱被告及訴願機關認定系爭專利申請專利範圍第1及6項未臻明確，亦不得選擇性地不審酌發明說明、僅參考圖式內容即遽以論斷。系爭專利專利說明書第11頁第12-24行中揭示「在切換該第二透鏡5時，可進一步包括將第二透鏡5藉由第二切換機構51微調至最佳之成像位置（步驟607）」，又系爭專利之專利說明書第12頁第19-21行中揭示「在切換該透鏡7時，可進一步包括將透鏡7藉由第二切換機構51微調至最佳之成像位置（步驟707）」。由系爭專利說明書中之發明說明可知步驟607、707皆係使用「可進一步」來加以界定，而非「應進一步」或「須進一步」。睽諸中外專利說明書之撰寫，當使用「可進一步」來界定技術內容時，皆係用以界定附屬項之附加技術特徵，然被告卻忽略發明說明中使用「可進一步」之內涵而遽以認定該等步驟皆屬系爭專利之必要技術特徵，顯見被告未依法審酌系爭專利專利說明書中之發明說明之情，至為明顯。

4. 縱被告及訴願機關認定系爭專利申請專利範圍第1及6項未臻明確，被告亦應已於原再審查核駁理由先行通知書中明確表示系爭專利申請專利範圍第2項及第7項應可准予專利：
- (1) 附屬項（第2及7項）本就包含所依附獨立項（第1及6項）所有之技術特徵及再附加附屬項本身之技術特徵，故核被告之審查意旨，應可得「獨立項第1項不備必要之技術特徵，但附屬項第2項應具備必要之技術特徵，獨立項第6項不備必要之技術特徵，但附屬項第7項應具備必要之技術特徵」之結論。是以，系爭專利申請專利範圍第2及7項被告亦應認同係已具備必要之技術特徵而屬記載明確，而認同系爭專利申請專利範圍第2項及第7項本可准予專利。
 - (2) 被告將其認為應可准予專利之系爭專利申請專利範圍第2項及第7項一併為核駁審定處分，其審查明顯違反被告頒行「專利審查基準」及行政法院判決所揭示之專利審查「逐項審查」法則。
 - (三) 被告與訴願機關所為處分明顯違反行政程序法及專利法中告知及通知義務之規定，實已違反信賴保護原則與行政自我拘束原則：
 1. 依專利法第46條第2項之立法意旨，專利主管機關於認定專利申請案有不能准予專利之情事時，其應依職權通知申請人系爭專利不能准予專利之理由，並依專利法第46條第2項之規定於審定前先行通知申請人，使其有充分之答辯機會。而專利主管機關於認定專利申請案確不能准予專利時，亦應依專利法第43條第2項之規定於原處分中載明專利主管機關所採理由及心證為何。又依行政程序法第43條之規定，專利主管機關就專利申請案作成核准或核駁之行政處分前，以及訴願機關作成訴願決定時，就申請人/訴願人所提供之「全部」陳述及證據（包括說明書、申請專利範圍及圖式等），均須一一調查以斟酌其真偽，並將其決定及理由告知申請人/訴願人，方符合行政程序法所揭示之採證法則。
 2. 被告於「再審查核駁審定書」中未明確載明系爭專利不符專利法第26條第3項之理由，且訴願機關亦未於「訴願決定書」中明確載明其駁回訴願之理由，顯見其已有違專利法及行政程序法之通知義務：
 - (1) 如前針對再審查核駁理由先行通知書之分析，被告未具體通知核駁理由而僅告知結論，難謂已盡核發核駁理由先行通知書之法定義務，自不能以該項理由，作為再審查核駁之依據，故被告僅以概括抽象記載系爭專利不符專利法第26條第3項之規定核駁系爭專利，亦已違反專利法第43條第2項之規定。
 - (2) 苟不論被告對系爭專利必要技術特徵之認定顯有重大錯誤，迺訴願機關未詳究系爭專利技術特徵而仍於訴願決定引用被告此一錯誤認定，其率謂系爭專利中步驟607及707為完成系爭專利所請方法必經步驟特徵，惟其未完整告知其形成心證之過程，又未具理由而逕推論被告認為系爭專利申請專利範圍第2項未併入第1項之認定係實質上已就本案各項申請專利範圍逐項審查所做之認定，且非不具理由，訴願機關此舉已違反前揭行政程序法第43條之規定。

(四)並聲明：1. 訴願決定及原處分均撤銷。2. 命被告作成系爭專利應予專利之處分。3. 訴訟費用由被告負擔。

三、被告則辯稱：

(一)被告於93年9月29日以(93)智專三(二)04060字第09320887990號再審查核駁理由先行通知書，通知原告修正申請專利範圍並限期申復，亦於93年10月1日合法送達，惟原告逾限(1年以上)仍未申復，迄至94年11月14日被告乃逕予審定不予專利，已踐行「經再審查認為有不予專利之情事，在審定前應先通知申請人，限期申復」程序。

(二)按申請專利範圍得包括獨立項及附屬項，獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。所謂必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺之技術特徵，技術特徵於方法發明為條件及步驟特徵。系爭專利專利說明書第一實施例之控制流程圖(即圖7)之該方法流程觀之，其步驟(607)「將第二透鏡微調至最佳成像位置」，係為完成該方法必經(不可或缺)步驟特徵，系爭專利申請專利範圍第1項獨立項未見敘明；第二實施例之控制流程圖(即圖10)之該方法流程觀之，其步驟(707)「將透鏡位置微調至最佳成像位置」，亦為完成該方法必經(不可或缺)步驟特徵，系爭專利申請專利範圍第6項獨立項亦未見敘明，故本件顯屬獨立項未敘明必要之技術特徵。

(三)系爭專利申請專利範圍第5項記載，如申請專利範圍第1項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度。本局於再審查核駁理由先行通知書中說明三(二)，已具體記載附屬項第5項：「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度」，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」已踐行經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人、限期申復之規定。原告於訴願階段亦不爭執系爭專利申請專利範圍第5項附屬項：「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度」係誤繕，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」。

(四)專利申請案經審查，若部分請求項有不具專利要件之情事，本局即函請申請人就該不具專利要件之請求項予以修正，倘申請人逾限未提申請專利範圍修正本，修正不具專利要件之請求項，依現行專利法並無規定部分請求項可取得專利，故本案仍應作成不予專利之處分。系爭專利申請專利範圍第5項(附屬項)，仍為一權利請求項，此部分本局既已於93年9月29日之再審查核駁理由先行通知書中明確告知原告有該部分不明確之處，若有具體反證或說明，應於文到30日內提出申復說明及有關資料。若屆期未依通知辦理者，得依現有資料續行審查。惟原告迄至本局94年11月4日作成再審查核駁審定時，均未依該通知申復或修正(顯逾限達14個月)，則就此部分本局依本案原有申請專利範圍予以審查，認系爭專利申請專利範圍第5項「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度」，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」部分，於法核無不合，亦即系爭專利申請專利範圍第5項係有違「申請專利範圍應明確記載申請專利

之發明」之規定。

(五)並聲明：1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。

四、按專利法於92年1月3日修正施行（93年7月1日施行）前，尚未審定之專利申請案，適用修正施行後之規定，專利法第135條定有明文。系爭專利係於90年6月28日提出申請，於94年11月14日審定之案件，自應適用現行專利法。次按，申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持，專利法第26條第3項亦定有明文。系爭專利申請專利範圍共7項，第1及6項為獨立項，其餘為附屬項，經被告再審查後認為專利說明書圖7步驟（607）「將第二透鏡微調至最佳成像位置」，及圖10步驟（707）「將透鏡位置微調至最佳成像位置」均為系爭專利之必要技術特徵，惟系爭專利申請專利範圍第1項及第6項獨立項均未記載上開必要技術特徵，故第2項附屬項應併入第1項獨立項，第7項附屬項應併入第1項獨立項，且系爭專利申請專利範圍第5項附屬項：「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度」，應修正為「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」，經被告於93年9月29日以再審查核駁理由先行通知書中明確告知申請專利範圍未明確記載申請專利之發明，而違反專利法第26條第3項規定後，原告均未修正，故系爭專利違反專利法第26條第3項之規定，是本件爭點為：（一）系爭專利說明書圖7步驟（607）「將第二透鏡微調至最佳成像位置」，及圖10步驟（707）「將透鏡位置微調至最佳成像位置」是否為系爭專利之必要技術特徵而應明確記載於系爭專利申請專利範圍第1項、第6項之獨立項？（二）系爭專利申請專利範圍第5項將「該第一透鏡與第二透鏡具有不同之光學解析度」誤繕為「該第一透鏡與第一透鏡具有不同之光學解析度」，是否違反專利法第26條第3項規定之申請專利範圍明確性之要求？茲析述如下：

（一）按申請專利範圍應明確，指申請專利範圍每一請求項之記載應明確，且申請專利範圍所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專利範圍之記載，參酌申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。具體而言，即每一請求項中所記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一請求項之間的依附關係亦應明確。判斷申請專利範圍之記載是否明確，應參酌下列事項：（1）發明說明揭露之內容；（2）申請時的通常知識；（3）該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請當時對申請專利範圍之認知（專利審查基準第二篇第2-1-25）。

（二）經查，系爭專利說明書第6頁發明概述已載明：「本發明之主要目的即是提供一種掃描器之區域影像掃描方法，藉由該裝置，可於掃描文件時，先選取整個文件影像區域中之部分目標影像區域，再針對該部分目標影像區域進行掃描。本發明之另一目的是提供一種目標影像放大之掃描方法，先以第一透鏡預視目標物，得知相關位置後，在光路徑中置換第二透鏡（放大倍率大於1），藉由該第二透鏡對焦至選定之目標影像後，再進行影像之掃描，以得到一放大之影像效果，本發明之另一目的是提供一種目標影像放大之掃描方法，其

係以第一透鏡與該掃描器中之光學模組、影像感測裝置間建立第一光路，然後以該第一透鏡預視待掃描文件之影像，在選定各文件影像區域中之部分目標影像區域後，即將第一透鏡由該第一光路中移開，在將第二透鏡對準切換至光路中，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置，最後即可以該第二透鏡對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。為達上述目的，系爭專利實施例架構中係包括有一第一透鏡，可移動地配置在掃描器內部之光學模組與影像感測裝置間之光路中，且鄰近於該影像感測裝置側，以在文件掃描時建立第一光路，一第二透鏡，配置在該光學模組與影像感測裝置間之光路中，且鄰近於該待掃描文件之物像側，以在文件掃描時建立第二光路，該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；一切換機構，用意將該第一透鏡移開或切換對準於該第一光路、以及將該第二透鏡移開或切換對準於該第二光路。較佳地，該第一透鏡之放大倍率係小於或等於1，而第二透鏡之放大倍率係大於1。在本發明之另一實施例中亦可僅使用單一個透鏡來執行前述之相同功能，在此實施例中，其首先是以透鏡預視待掃描文件之影像，在選定整個文件影像區域中之部分目標影像區域，然後將該透鏡倒置及移行至鄰近於文件側，此時該光學模組、透鏡及影像感測裝置間即建立第二光路，藉由該倒置之透鏡而可對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。」，而系爭專利申請專利範圍第1項係揭示「一種掃描器之區域影像掃描方法，其掃描器內部配置有一光源燈管、一光學模組、第一透鏡、第二透鏡、及一影像感測裝置，該第一透鏡之位置係設在鄰近於該影像感測裝置側，而第二透鏡之位置係設在鄰近於待掃描文件之物像側，該方法包括下列步驟：

- a. 以該光源燈管投射出光源，並在該光學模組、第一透鏡及影像感測裝置間建立第一光路；
 - b. 以該第一透鏡預視待掃描文件之影像；
 - c. 選定整個文件影像區域中之部分目標影像區域；
 - d. 將第一透鏡由該第一光路中移開；
 - e. 將第二透鏡對準切換至該光學模組、第二透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；
 - f. 以該第二透鏡對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。
- 由系爭專利申請專利範圍第1項所記載之方法，並參酌系爭專利發明說明及實施例之說明應可瞭解，該步驟a至f已揭示可達成系爭專利之提供一種掃描器區域影像掃描方法，先選取整個文件影像區域中之部分目標影像區域，再針對該部分目標影像區域進行掃描之主要目的，步驟e亦已揭示將第二透鏡對準切換至第二光路之主要步驟，並無申請專利範圍未明確記載必要之技術特徵。至於系爭專利申請專利範圍第2項進一步界定「步驟e中更包括將該第二透鏡微調至第二光路中之最佳成像位置之步驟」，亦即系爭專利說明書第1實施例圖7之步驟（607），由說明書第11頁第12行記載「在切換該第二透鏡5時，可進一步包括將該第二透鏡5藉由第二切換機構51微調至最佳之成像位置」可知，第2項係系爭專利

為提升成像位置之準確度所提供之附加技術特徵，尚非屬系爭專利申請專利範圍第1項所應具備之必要技術特徵，故發明所述技術領域中具通常知識在參酌說明書之內容及申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義，故系爭專利申請專利範圍第1項已明確記載系爭專利之必要技術特徵，而未違反專利法第26條第3項之規定。

(三)系爭專利申請專利範圍第6項為一種掃描器之區域影像掃描方法，其掃描器內部配置有一光源燈管、一光學模組、一透鏡、及一影像感測裝置，該透鏡具有第一透鏡端，其係面向於影像感測裝置側，以及一第二透鏡端，其係面向於文件側，該方法包括下列步驟：

- a. 以該光源燈管投射出光源，並在該光學模組、透鏡及影像感測裝置間建立第一光路；
- b. 以該透鏡預視待掃描文件之影像；
- c. 選定整個文件影像區域中之部分目標影像區域；
- d. 將透鏡倒置及移行至鄰近於文件側，並使其第一透鏡端面向於文件側，而第二透鏡端則面向於影像感測裝置側；
- e. 將透鏡對準切換至該光學模組、透鏡及影像感測裝置間之光路，並建立第二光路，且該第二光路與第一光路之物像恰為倒置；
- f. 以該透鏡對該選定之目標影像區域之影像進行掃描。

其為系爭專利之另一實施例之請求發明，由第6項所記載之方法參酌系爭專利發明說明及實施例之說明應可瞭解，該步驟a至f已揭示可達成系爭專利之提供一種掃描器區域影像掃描方法，先選取整個文件影像區域中之部分目標影像區域，再針對該部分目標影像區域進行掃描之主要目的，由步驟d記載利用將透鏡倒置及移行至鄰近於文件側之步驟，以使第一透鏡端面向於文件側，而第二透鏡端則面向於影像感測裝置，步驟e則已揭示將第二透鏡對準切換至第二光路之主要步驟，並無申請專利範圍未明確記載必要之技術特徵。至於系爭專利申請專利範圍第7項進一步界定「步驟e中更包括將該第二透鏡微調至第二光路中之最佳成像位置之步驟」，其為系爭專利說明書第二實施例圖10中步驟707，由說明書第12頁第19至20行記載「在切換該第二透鏡7時，可進一步包括將該第二透鏡7藉由第二切換機構微調至最佳之成像位置」可知，第7項係系爭專利為提升成像位置之準確度所提供之附加技術特徵，尚非屬系爭專利申請專利範圍第6項所應具備之必要技術特徵，故發明所述技術領域中具通常知識在參酌說明書之內容及申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義，故系爭專利申請專利範圍第6項已明確記載系爭專利之必要技術特徵，而未違反專利法第26條第3項之規定。

(四)查系爭專利申請專利範圍第5項記載「如申請專利範圍第1項所述之掃描器之區域影像掃描方法，其中該『第一透鏡』與『第一透鏡』具有不同之光學解析度。」，該項係依附於系爭專利申請專利範圍第1項獨立項之附屬項，而係就第1項增加技術特徵，第1項係具有「第一透鏡」及「第二透鏡」，由上開獨立項及附屬項之文義字面即可知，第5項係增加「

第一透鏡」與「第二透鏡」具有不同之光學解析度之技術特徵，原告於訴願階段亦不爭執第5項確係誤繕（見訴願理由書第6頁），被告亦認為系爭專利申請專利範圍第5項之「該第一透鏡與『第一透鏡』具有不同之光學解析度」係「該第一透鏡與『第二透鏡』具有不同之光學解析度」之誤繕（見答辯書第2頁），雖被告已於93年9月29日之再審查核駁理由先行通知書中明確告知原告應修正上開誤繕之處，且原告迄至被告94年11月4日作成再審查核駁審定時，均未依該通知申復或修正，惟依系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者於申請當時從申請專利範圍之記載，應可瞭解上開誤繕係明顯之誤記，對該申請專利範圍當不致產生疑義，自無不明確之處，縱原告依專利法第49條之規定而不得於行政救濟階段修正上開誤記事項，然倘系爭專利經核准公告後，原告尚得依專利法第64條第1項第2款申請更正，尚難僅憑上開明顯之誤記遽認系爭專利申請專利範圍第5項違反專利法第26條第3項之規定。

五、綜上，被告再審查核駁審定書認系爭專利申請專利範圍第1項、第6項獨立項及第5項附屬項違反專利法第26條第3項規定，而依專利法第44條規定為不予專利之處分，即非適法，訴願決定未予糾正而予維持，亦非妥適。原告主張撤銷訴願決定及原處分，即有理由。惟倘系爭專利申請專利範圍第1項、第5項、第6項並未違反專利法第26條第3項之規定，尚應審查各該請求項是否符合其他專利要件，本件即有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查裁量，是以原告另求為判命被告作成系爭專利應予專利之處分，尚非有據，應予駁回。

六、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218條、第104條，民事訴訟法第79條、第385條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 1 月 28 日

智慧財產法院第一庭
 審判長法官 李得灶
 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 99 年 1 月 28 日

書記官 周其祥